

Metodika konania – Úžitkové vzory

Obsah

1 Právne predpisy upravujúce konanie o prihláškach úžitkových vzorov	6
2 Konanie o prihláškach	6
2.1 Podanie prihlášky	6
2.1.1 Prihláška	6
2.1.1.1 Podanie prihlášky poštou, osobne alebo on-line	7
2.1.1.2 Podanie prihlášky elektronickými prostriedkami	7
2.1.1.3 Zahraničné prihlášky a PCT prihlášky	7
2.1.2 Spracovanie prihlášky	8
2.1.3 Zápis údajov do databázy	8
2.2 Kontrola podania	9
2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky	9
2.2.1.1 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky	9
2.2.1.1.1 Výzva na zaplatenie poplatku za podanie prihlášky	9
2.2.1.1.2 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku	9
2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky	9
2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku	9
2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku	10
2.2.1.2.3 Chybná platba	10
2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra	10
2.2.2.1 Vytlačenie správy o platbe	10
2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky	10
2.2.4 Postúpenie spisu na zatriedenie alebo do špecializovanej registratúry	10
2.2.5 Postúpenie spisu expertovi PO	11
2.3 Prieskum prihlášky	11
2.3.1 Vylúčenie predmetov, ktoré nie sú schopné zápisu	11
2.3.1.1 Predmet ochrany	12
2.3.1.2 Predmet prihlášky je vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom	12
2.3.1.3 Priemyselná využiteľnosť	13
2.3.2 Odstránenie nejednotnosti prihlášky	13
2.3.3 Odstránenie formálnych chýb	13
2.3.3.1 Žiadosť o zápis do registra	14
2.3.3.2 Podklady prihlášky	14
2.3.3.2.1 Opis riešenia	15
2.3.3.2.2 Nároky na ochranu	15
2.3.3.2.2.1 Forma a obsah nárokov	16
2.3.3.2.2.2 Jasnosť, výklad a rozsah nárokov	16
2.3.3.2.2.3 Nezávislé a závislé nároky	17
2.3.3.2.2.4 Podloženie nárokov opisom	17
2.3.3.2.2.5 Kategória technického riešenia	18
2.3.3.2.2.5.1 Veci	18
2.3.3.2.2.5.2 Postupy	20
2.3.3.2.2.5.3 Použitie	20

2.3.3.2.3	Výkresy	21
2.3.3.2.4	Anotácia	21
2.3.3.2.5	Doklad o nadobudnutí práva na riešenie	22
2.3.3.2.6	Plná moc	22
2.3.3.2.7	Doklad o postúpení práva prednosti	22
2.3.4	Uplatnenie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky	22
2.3.4.1	Dodatočné preukázanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky	23
2.3.4.2	Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky	23
2.3.4.3	Prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúce do národnej fázy konania .	24
2.3.4.4	Vylúčené prihlášky	24
2.3.4.5	Odbočenie	25
2.3.5	Zmeny v prihláške	25
2.3.5.1	Zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky	25
2.3.5.2	Zmeny v opise	25
2.3.5.3	Zmeny v nárokoch na ochranu	26
2.3.5.4	Oprava chýb v podkladoch prihlášky	27
2.3.6	Správa o prieskume	28
2.3.6.1	Druhá správa o prieskume	30
2.3.7	Závery prieskumu	31
2.3.7.1	Zamietnutie prihlášky, resp. zastavenie konania o prihláške	31
2.3.7.2	Zatriedenie predmetu prihlášky	32
2.3.7.3	Rešerš	32
2.3.7.3.1	Oznámenie výsledku rešerše prihlasovateľovi	38
2.3.7.3.2	Rešerš v dokumentoch a informáciách dostupných prostredníctvom internetu	38
2.3.7.4	Postúpenie prihlášky na zverejnenie	40
2.3.7.4.1	Príprava podkladov na zverejnenie	40
2.3.7.4.2	Odklad zverejnenia	42
2.3.7.5	Tlačivá používané v rámci prieskumu prihlášky	42
2.4	Odbočenie	44
2.4.1	Konanie o prihláške pri odbočení	44
2.5	Zverejnenie prihlášky	44
2.5.1	Pokyn na zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru s odkladom zverejnenia	44
2.5.2	Pokyn na zverejnenie prihlášky	45
2.5.2.1	Odovzdanie titulných listov zverejnených prihlášok úžitkových vzorov na odbor podpory klientov	45
2.5.2.2	Odovzdanie spisu prihlášky na patentový odbor	45
2.5.3	Tlačivá používané po zverejnení	45
2.6	Prieskum námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra	45
2.6.1	Formálny prieskum námietok	46
2.6.1.1	Poplatok za podanie námietok	46
2.6.1.2	Lehota na podanie námietok	46
2.6.1.3	Náležitosti námietok	46
2.6.1.4	Dôvody na podanie námietok	47
2.6.2	Správa o výsledku formálneho prieskumu	47
2.6.3	Zastavenie konania o námietkach v rámci formálneho prieskumu	48
2.6.4	Zaslanie námietok na vyjadrenie prihlasovateľovi	48

2.6.5	Konanie o námietkach po zaslaní námietok prihlasovateľovi	48
2.6.5.1	Prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril.....	49
2.6.5.2	Prihlasovateľ podal návrh na zastavenie konania o prihláške	49
2.6.5.3	Prihlasovateľ sa k podaným námietkam vyjadril	49
2.6.6	Vecný prieskum námietok.....	50
2.6.7	Záver vecného prieskumu námietok.....	52
2.6.7.1	Námietky sú neopodstatnené.....	53
2.6.7.2	Námietky sú čiastočne opodstatnené alebo sú opodstatnené a týkajú sa len časti nárokovaného rozsahu ochrany.....	53
2.6.7.3	Námietky sú opodstatnené a týkajú sa celého nárokovaného rozsahu ochrany	54
2.6.8	Ústne pojednávanie	54
2.6.9	Tlačivá používané v konaní o námietkach	54
2.7	Postúpenie prihlášky na zápis.....	55
2.7.1	Príprava podkladov na zápis úžitkového vzoru do registra	55
2.7.2	Tlačivá používané pri postúpení úžitkového vzoru na zápis do registra	57
2.8	Zápis do registra	57
2.8.1	Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - so zmenou.....	57
2.8.2	Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - bez zmeny.....	57
2.8.2.1	Rozdelenie spisu.....	58
2.8.2.1.1	Podklady na prepísanie prihlášky	58
2.8.2.1.1.1	Odovzdanie podkladov referentovi technickej podpory	58
2.8.2.1.2	Spis prihlášky	59
2.8.2.2	Spojenie spisu.....	59
2.8.3	Príprava osvedčenia a jeho a odoslanie	59
2.8.3.1	Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry OR	59
2.8.4	Tlačivá používané po zápise do registra.....	59
3	Predĺženie platnosti úžitkového vzoru	60
3.1	Prieskum žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru	60
3.1.1	Formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru	60
3.1.1.1	Odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru.....	60
3.1.1.2	Zastavenie konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru.....	60
3.1.2	Poplatok za predĺženie platnosti úžitkového vzoru	60
3.1.2.1	Nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti úžitkového vzoru.....	61
3.1.2.2	Nesprávna suma poplatku	61
3.1.2.3	Zastavenie konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru pre nezaplatenie poplatku za predĺženie	61
3.2	Predĺženie platnosti úžitkového vzoru.....	61
3.2.1	Oznámenie o predĺžení platnosti žiadateľovi	61
3.3	Späťvzatie žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru	61
3.4	Odovzdanie spisu úžitkového vzoru do špecializovanej registratúry OR	62
4	Zánik úžitkového vzoru	62
4.1	Kontrola platnosti úžitkového vzoru	62
4.2	Operácia zánik.....	62
5	Výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru	62
5.1	Dôvody výmazu	62
5.2	Návrh na výmaz.....	64
5.2.1	Náležitosti návrhu.....	64

5.3 Konanie o návrhu	65
5.3.2 Rokovanie komisie	65
5.3.3 Rozhodnutie o návrhu	66
6 Odvolacie konanie	67
6.1. Pôsobnosť správneho orgánu	67
6.2 Rozklad a konanie o rozklade	67
6.2.1 Zásada dvojínštancnosti konania	67
6.2.2 Neprípustnosť rozkladu	67
6.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad	68
6.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania	68
6.2.4 Lehota na podanie rozkladu	69
6.2.5 Podanie rozkladu	69
6.2.6 Začatie konania	70
6.2.8 Späťvzatie rozkladu	70
6.2.9 Priebeh konania o rozklade	70
6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní	70
6.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade	71
6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu	71
6.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia	71
6.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie	72
6.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie	73
6.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu	73
6.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databázy úradu	74
6.2.9.9 Odovzdanie spisu	74
7 Následné podania	74
7.1 Prijatie podania	74
7.2 Zápis do registra	74
7.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia	74
8 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri	74
8.1. Prevod/prechod	74
8.1.1. Kontrola podania	74
8.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra	75
8.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu	75
8.2 Odňatie úžitkového vzoru	75
8.2.1 Kontrola podania	75
8.2.2 Zápis zmeny majiteľa na základe návrhu na odňatie	75
8.2.3 Oznámenie zápisu	75
8.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa v registri	75
8.3.1. Kontrola podania	75
8.3.2 Zápis zmeny do registra	76
8.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu	76
8.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva	76
8.4.1 Kontrola podania	76
8.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra	76
8.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu	76
8.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy	76

8.5.1. Kontrola podania	76
8.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra	77
8.5.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	77
8.6 Ďalší pôvodca	77
8.6.1. Kontrola podania	77
8.6.2 Zápis ďalšieho pôvodcu do registra	77
8.6.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	77
8.7 Zastupovanie/ukončenie zastupovania	77
8.7.1 Kontrola podania	77
8.7.2 Zápis zástupcu/ukončenia zastupovania do registra.....	78
8.7.3 Oznámenie zápisu/oznámenie zrušenia	78
8.8 Súdny spor.....	78
8.8.1 Kontrola podania	78
8.8.2 Zápis súdneho sporu do registra	78
8.8.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	78
9 Určovacie konanie v úžitkových vzoroch	78
9.1 Výklad rozsahu ochrany	79
9.1.1 Druhy nárokov na ochranu z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany.....	79
9.1.2 Doslovný a extenzívny výklad rozsahu ochrany	79
9.2 Žiadosť o určenie.....	80
9.2.1 Náležitosti žiadosti	80
9.3 Konanie o žiadosti	80
9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom	81
9.3.2 Rokovanie komisie	81
9.3.3 Rozhodnutie o žiadosti	81

1 Právne predpisy upravujúce konanie o prihláškach úžitkových vzorov

Konanie o prihláškach úžitkových vzorov (ďalej len „prihláška“) upravujú ďalej uvedené všeobecne záväzné právne predpisy:

- zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“),
- vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“),
- zákon č. 90/1993 Zb. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
- zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „poplatkový zákon“),
- Zmluva o patentovej spolupráci, Vykonávací predpis k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. v znení neskorších zmien),
- Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.

2 Konanie o prihláškach

Úžitkovým vzorom je možné chrániť technické riešenie, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

2.1 Podanie prihlášky

2.1.1 Prihláška

Konanie o prihláške sa začína podaním prihlášky na úrade. Ak nie je uvedené inak, za deň podania sa považuje deň doručenia alebo doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoň:

- a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,
- b) údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom,
- c) časť, ktorá sa javí ako opis.

Povinnosť prihlasovateľa urobiť podanie v štátnom jazyku podľa § 58 ods. 8 zákona neplatí na účel určenia dňa podania prihlášky vo vzťahu k časti podania podľa písm. c).

Prihláška musí obsahovať (§ 32 ods. 4 zákona):

- a) žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov (ďalej len „register“) s uvedením názvu technického riešenia,
- b) opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy,
- c) aspoň jeden nárok na ochranu,
- d) identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,
- e) identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov,
- f) doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, ak prihlasovateľom nie je pôvodca.

O zápis užitkového vzoru sa žiada na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“).

Žiadosť o zápis užitkového vzoru obsahuje tieto údaje:

- a) názov užitkového vzoru,
- b) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- c) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu užitkového vzoru, ak nie je prihlasovateľom,
- d) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
- e) údaje na uplatnenie práva prednosti (dátum, číslo, štát),
- f) vo vylúčených prihláškach číslo a dátum podania základnej prihlášky užitkového vzoru,
- g) pri odbočení číslo a dátum podania pôvodnej patentovej prihlášky,
- h) pri zmene európskej patentovej prihlášky číslo a dátum podania EPP,
- i) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Podklady sa podávajú v jednom hlavnom a dvoch vedľajších vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie podkladov musí zodpovedať požiadavkám na tlač a reprodukciu. Žiadosť o zápis užitkového vzoru do registra a jedno vedľajšie vyhotovenie musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho zástupca.

2.1.1.1 Podanie prihlášky poštou, osobne alebo on-line

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške.

Prihlášku je možné podať poštou, osobne na úrade v Banskej Bystrici alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom takéto podanie musí byť podpísané elektronickým podpisom.

2.1.1.2 Podanie prihlášky elektronickými prostriedkami

Podanie vykonané elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané elektronickým podpisom, sa musí doplniť originálom.

Referent vstupov v prípade nedoloženia originálu prihlášky v lehote 14 dní vyznačí podanie ako právne neúčinné (§ 58 ods. 9 zákona).

Po doplnení originálu podania vyhotoví potvrdenie o podaní (s dátumom podania z elektronického podania).

2.1.1.3 Zahraničné prihlášky a PCT prihlášky

Pri prihláškach podaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúcich do národnej fázy konania (PCT prihláška) musí byť uvedené číslo medzinárodnej prihlášky (napr. PCT/US92/00021), dátum medzinárodného podania, orgán, v ktorom bola prihláška podaná podľa medzinárodnej zmluvy, a v prípade, že prihláška už bola zverejnená, číslo zverejnenia (napr. WO92/00054).

2.1.2 Spracovanie prihlášky

Referent vstupov skontroluje, či podanie obsahuje minimálne náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#), a následne:

- prideli číslo prihlášky,
- opatrí tlačivo žiadosti odtlačkom prezentačnej počiатky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo, počet príloh,
- vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky,
- pripojí poštovú poukážku na uhradenie poplatku za podanie s variabilným symbolom a výškou príslušného poplatku,
- potvrdenie a poštovú poukážku odošle na kontaktnú adresu.

Pokiaľ podanie prihlášky neobsahuje minimálne náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#), referent vstupov v systéme Inventio vytvorí prihlášku, ktorej stav zmení na nepodanú a prideli ju referentovi prevodov a zmien. Referent prevodov a zmien vyzve prihlasovateľa na doplnenie náležitostí uvedených v bode [2.1.1](#).

Ak doplnenie prihlasovateľa spĺňa náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#) referent prevodov a zmien postúpi prihlášku referentovi vstupov, ktorý doplní do systému Inventia všetky potrebné údaje a posunie dátum podania. Zároveň referent vstupov vyhotoví potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania prihlášky zodpovedajúcim dňu doplnenia podania. Potvrdenie o podaní spolu s poštovou poukážkou na uhradenie poplatku za podanie s variabilným symbolom a výškou poplatku odošle na kontaktnú adresu.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predloženej lehote nedoplní náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#) referent prevodov a zmien prepíše v systéme Inventio umiestnenie na špecializovaná registratúra OR a postúpi prihlášku referentovi vstupov.

2.1.3 Zápis údajov do databázy

Referent vstupov zaeviduje všetky údaje uvedené v žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra:

- dátum podania,
- spôsob podania,
- názov úžitkového vzoru,
- číslo medzinárodnej prihlášky, dátum a orgán medzinárodného podania,
- údaje o prihlasovateľovi (priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť),
- údaje o pôvodcovi (priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť),
- zástupcu/kontakt,
- prioritu (číslo, dátum, štát),
- ak je prihláška vylúčená, číslo a dátum podania základnej prihlášky,
- ak je prihláška odbočená, číslo a dátum podania pôvodnej patentovej prihlášky,
- pri zmene európskej patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru, číslo a dátum podania pôvodnej EPP,
- anotáciu,
- sken obrázku pre anotáciu,
- MPT (predtriedenie).

2.2 Kontrola podania

2.2.1 Kontrola zaplattenia poplatku za podanie prihlášky

Referent spracovania poplatkov prijme prihlášku od referenta vstupov a očakáva poplatok za podanie podľa bankového výpisu doručeného z odboru ekonomiky (ďalej len „OE“).

2.2.1.1 Nezaplattenie poplatku za podanie prihlášky

Ak nebol poplatok za podanie prihlášky zaplattený spolu s podaním prihlášky (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent spracovania poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplattenie poplatku za podanie.

2.2.1.1.1 Výzva na zaplattenie poplatku za podanie prihlášky

Výzva na zaplattenie poplatku za podanie prihlášky obsahuje:

- výšku poplatku,
- lehotu splatnosti,
- spôsob zaplattenia poplatku,
- upozornenie na dôsledok nezaplattenia poplatku.

2.2.1.1.2 Zastavenie konania pre nezaplattenie poplatku

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť) nezaplatí poplatok za podanie prihlášky, referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplattenie poplatku za podanie. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplattenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Prihlasovateľ môže na základe závažných skutočností podať návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky

Ak prihlasovateľ zaplatil poplatok za podanie v nesprávnej výške, referent spracovania poplatkov postupuje podľa kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť.

2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent spracovania poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktoré poplatok vráti. V prípade, ak nebude možné žiadosti o vrátenie poplatku vyhovieť, referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky nižšiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (pozri kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent spracovania poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie doplatku za podanie.

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (pozri kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť) nezaplatí doplatok za podanie prihlášky, referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie doplatku za podanie.

2.2.1.2.3 Chybná platba

Ak poplatok z bankového výpisu nie je identifikovateľný, t. j. chýba variabilný symbol, prípadne platiteľ poplatku, referent spracovania poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení poplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktorý poplatok vráti.

2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra

Po kontrole a identifikácii poplatku zaeviduje referent spracovania poplatkov poplatok do registra k príslušnému číslu prihlášky, kde uvedie:

- dátum platby,
- názov platiteľa,
- výšku poplatku,
- číslo položky, pod akou sa platba nachádza v bankovom výpise.

2.2.2.1 Vytlačenie správy o platbe

Po zaevidovaní poplatku do registra referent spracovania poplatkov vytlačí správu o platbe, podpíše ju a vloží do príslušného spisu prihlášky.

2.2.3 Spät'vzatie podania prihlášky

Prihlasovateľ sa môže po podaní prihlášky rozhodnúť, že uvedenú prihlášku berie späť. Po doručení žiadosti o spät'vzatie podania prihlášky referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu spät'vzatia žiadosti.

2.2.4 Postúpenie spisu na zatriedenie alebo do špecializovanej registratúry

Referent spracovania poplatkov po zaevidovaní a založení správy o platbe do spisu prihlášky postúpi spis referentovi vstupu na zatriedenie prihlášky..

Ak bolo konanie o prihláške ukončené rozhodnutím o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie, vyznačí referent spracovania poplatkov právoplatnosť rozhodnutia a postúpi spis referentovi vstupov na uloženie do špecializovanej registratúry OR.

2.2.5 Postúpenie spisu expertovi PO

Po zatriedení prihlášky postúpi referent vstupov spis expertovi PO.

2.3 Prieskum prihlášky

V rámci prieskumu prihlášky úžitkového vzoru pred zverejnením expert PO

- vykoná prieskum zápisnej spôsobilosti prihlášky,
- vykoná rešerš na predmet prihlášky,
- pripraví správu o výsledku rešerše,
- oznámi výsledok rešerše prihlasovateľovi a
- pripraví podklady na zverejnenie prihlášky.

Cieľom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky je:

- vylúčiť z ďalšieho konania tie prihlášky, ktorých predmety nie sú schopné zápisu (*pozri* kap. [2.3.1](#)),
- odstrániť nejednotnosť prihlášky (*pozri* kap. [2.3.2](#)),
- odstrániť formálne nedostatky prihlášky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky (*pozri* kap. [2.3.3](#)),
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti, ak si ho prihlasovateľ uplatňuje (*pozri* kap. [2.3.4](#)),
- zistiť, či sú splnené podmienky na vstup prihlášky do národnej fázy konania, ak ide o medzinárodnú prihlášku podanú podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (*pozri* kap. [2.3.4.3](#)),
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej prihlášky úžitkového vzoru, ak ide o vylúčenú prihlášku (*pozri* kap. [2.3.4.4](#)) a
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky, ak ide o odbočenú prihlášku (*pozri* kap. [2.3.4.5](#)).

2.3.1 Vylúčenie predmetov, ktoré nie sú schopné zápisu

V rámci vecného prieskumu prihlášky sa posudzuje len splnenie tých podmienok ochrany, ktorých posúdenie si nevyžaduje konfrontáciu predmetu prihlášky so stavom techniky.

Expert PO v priebehu prieskumu zisťuje len, či:

- predmet prihlášky nepatrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 1 zákona samy osebe nepovažujú za technické riešenie (*pozri* kap. [2.3.1.1](#)),
- predmet prihlášky nepatrí podľa § 6 zákona medzi výluky z ochrany (*pozri* kap. [2.3.1.2](#)),
- je predmet prihlášky priemyselne využiteľný (*pozri* kap. [2.3.1.3](#)),
- je riešenie v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

V priebehu prieskumu sa nezisťuje, či je predmet prihlášky nový a či je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

2.3.1.1 Predmet ochrany

Predmetom prihlášky môže byť technické riešenie z akejkoľvek oblasti techniky.

Zákon nedefinuje, čo sa rozumie technickým riešením. § 5 ods. 1 zákona len demonštratívne uvádza niektoré predmety alebo činnosti, ktoré sa nepovažujú za technické riešenia.

Sú to:

- objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
- estetické výtvary,
- plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
- programy počítačov,
- podávanie informácií.

Uvedené predmety alebo činnosti sú vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom len v rozsahu, v akom sa prihláška vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti samotné (§ 5 ods. 2 zákona).

2.3.1.2 Predmet prihlášky je vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom

Vylúčené z ochrany sú aj niektoré riešenia, ktoré by bolo možné pokladať za technické riešenia, no zápis nie je z rôznych dôvodov žiaduci. Tieto riešenia sú taxatívne vymedzené v § 6 zákona. Úžitkovým vzorom nemôžno chrániť:

- riešenia, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (§ 6 písm. a) zákona), pričom samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi nepovažuje,
- odrody rastlín a plemená zvierat (§ 6 písm. b) zákona),
- v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín a zvierat (§ 6 písm. c) zákona), pričom v podstate biologickým spôsobom vytvárania rastlín alebo zvierat sa v zmysle § 2 písm. b) zákona rozumie spôsob založený výlučne na prirodzených javoch, ako je kríženie alebo selekcia,
- chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy alebo metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele (§ 6 písm. d) zákona),
- riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý (§ 6 písm. e) zákona),
- spôsoby výroby chemických látok (§ 6 písm. f) zákona), pričom chemickou látkou sa v zmysle § 2 písm. c) zákona rozumie chemický prvok alebo zlúčenina chemických prvkov vrátane akýchkoľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a vrátane nečistôt vzniknutých počas výrobného procesu,
- spôsoby výroby farmaceutických látok (§ 6 písm. g) zákona), pričom farmaceutickou látkou sa v zmysle § 2 písm. d) zákona rozumie akákoľvek látka alebo zmes látok, o ktorej sa uvádza, že má liečebné alebo preventívne účinky vo vzťahu k ochoreniam ľudí alebo zvierat, ako i každá látka alebo zmes látok, ktorá môže byť podaná človeku alebo zvieratú na účely stanovenia diagnózy alebo obnovenia, zlepšenia alebo úpravy fyziologických funkcií človeka alebo zvierat a
- medicínske použitie látok a zmesí látok (§ 6 písm. h) zákona), pričom medicínskym použitím látky alebo zmesi látok sa podľa § 2 písm. e) zákona rozumie použitie na chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele.

2.3.1.3 Priemyselná využiteľnosť

Jednou z podmienok ochrany úžitkovým vzorom je priemyselná využiteľnosť technického riešenia, ktoré má byť predmetom ochrany. Riešenie sa považuje za priemyselne využiteľné, ak môže byť vyrábané alebo využívané v akomkoľvek odvetví priemyslu a pôdohospodárstva (§ 9 zákona).

Možnosť výroby alebo použitia riešenia v akejkoľvek oblasti priemyslu je taká všeobecná podmienka, že jej praktické naplnenie spravidla nerobí žiadne problémy. Predpokladom priemyselnej využiteľnosti je, že predmet založený na riešení možno kedykoľvek reprodukovať, to znamená vyrobiť alebo inak využiť.

Riešenie musí byť objektívne realizovateľné. Nerealizovateľné sú zvyčajne návrhy, ktoré obsahujú podstatné chyby alebo ktoré sú v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami (napr. perpetuum mobile a pod.). Ako dôkazy, že predložený návrh je v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami, môže úrad použiť aj dokumenty zverejnené po prioritnej prihláške.

V prípade pochybností o realizovateľnosti technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky, môže úrad podľa § 38 ods. 3 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom (napr. matematickým výpočtom alebo modelom atď.) preukázal jeho využiteľnosť (realizovateľnosť). O výsledku predvedenia spraví expert PO záznam do spisu. V opačnom prípade platí, že prihlásený predmet nie je využiteľný.

2.3.2 Odstránenie nejednotnosti prihlášky

Podľa § 32 ods. 2 zákona prihláška smie obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu technických riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú technickú myšlienku.

Pri posudzovaní splnenia požiadavky jednotnosti sa primerane použije postup podľa kap. 2.6.3.1 až 2.6.3.1.2 Metodiky konania - Patenty.

2.3.3 Odstránenie formálnych chýb

V rámci prieskumu sa odstraňujú formálne nedostatky prihlášky, ktoré bránia ďalšiemu pokračovaniu v konaní o prihláške a riadnemu zverejneniu prihlášky.

Expert PO zisťuje, či:

- a) prihláška obsahuje predpísané náležitosti,
- b) podklady prihlášky zodpovedajú požiadavkám na jednotnú úpravu podkladov zverejňovaných prihlášok,
- c) podklady prihlášky umožňujú ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač,
- d) anotácia plní účel signálnej technickej informácie, prípadne anotáciu zmení z moci úradnej,
- e) prihlasovateľ je zastúpený oprávneným zástupcom.

Náležitosti prihlášky upravuje § 32 ods. 4 zákona a § 1 až 7 vyhlášky. Prihláška musí obsahovať:

- a) žiadosť o zápis do registra,
- b) opis riešenia, anotáciu, prípadne výkresy,
- c) aspoň jeden uplatnený nárok na ochranu,
- d) doklad o nadobudnutí práva na riešenie (ak prihlasovateľom nie je pôvodcom riešenia),
- e) splnomocnenie (ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený),
- f) doklad o postúpení práva prednosti (ak sa v prihláške uplatňuje právo prednosti zo skôr podanej prihlášky a prihlasovateľom nie je prihlasovateľ skoršej prihlášky).

2.3.3.1 Žiadosť o zápis do registra

Žiadosť o zápis do registra sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať:

- a) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- b) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu riešenia, ak nie je prihlasovateľom,
- c) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
- d) ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený, splnomocnenie, ktorým prihlasovateľ deklaruje vôľu dať sa v konaní pred úradom zastupovať,
- e) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia,
- f) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo skôr podanej prihlášky, v žiadosti o zápis musí byť uvedený aj deň podania skoršej prihlášky a štát, v ktorom bola skoršia prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola skoršia prihláška podaná.

V prípade vylúčenej prihlášky musí byť v žiadosti o zápis uvedené aj číslo a deň podania základnej prihlášky.

V prípade odbočenej prihlášky musí byť v žiadosti o zápis uvedené aj číslo a deň podania patentovej prihlášky, z ktorej odbočenie vychádza.

2.3.3.2 Podklady prihlášky

Podklady prihlášky, t. j. opis, aspoň jeden uplatnený nárok, anotácia, prípadne výkresy, sa predkladajú v troch vyhotoveniach.

Jedno z vyhotovení opisu, nárokov a výkresov musí byť podpísané prihlasovateľom alebo jeho oprávneným zástupcom.

Aspoň jedno vyhotovenie podkladov (tzv. hlavné vyhotovenie) musí umožňovať ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač. Hlavné vyhotovenie musí byť predložené na bielom, pevnom, matnom a odolnom papieri formátu A4. Výkresy možno predložiť aj na priesvitnom papieri. Každý list sa musí použiť na výšku (výnimku tvoria len výkresy a tabuľky), využitá môže byť len jedna strana listu. Na hlavnom vyhotovení nesmie byť podpis, pečiatka ani iné údaje.

Každá časť prihlášky (opis, nároky a anotácia) musí začínať na novom liste. Všetky listy musia byť navzájom spojené tak, aby ich bolo možné ľahko obracať, spojenie rozobrať a znovu spojiť.

S výnimkou výkresov sa ponechajú na listoch minimálne okraje:

- horný okraj listu 2,5 cm
- ľavý bočný okraj 2,5 cm
- pravý bočný okraj 2,0 cm
- spodný okraj 2,0 cm.

Všetky listy opisu, nárokov a anotácie sa priebežne číslujú arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú v strede cca 2 cm od horného okraja listu.

Opis, nároky a anotácia sa podávajú v strojopisnom alebo tlačennom vyhotovení. Vzdialenosť medzi riadkami zodpovedá riadkovaču písacieho stroja 1 1/2. Všetky texty musia byť písané písmenami, ktorých veľké písmená majú najmenšiu výšku 0,21 cm a tmavú nezmazateľnú farbu. Chemické štruktúrne a všeobecné vzorce, vzťahy a rovnice sa uvádzajú na samostatných riadkoch.

Opis, nároky a anotácia nesmú obsahovať žiadne výkresy. Môžu však obsahovať chemické a matematické vzorce a tabelárne údaje.

Použitie matematické, fyzikálne a elektrotechnické značky a jednotky, ako i odborná terminológia musia zodpovedať technickým normám, ak takéto normy neexistujú, musia zodpovedať značkám, jednotkám a terminologickým pojmom všeobecne uznávaným v danej oblasti techniky. Formálna úprava musí zodpovedať technickým normám alebo súvisiacim medzinárodným predpisom. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške.

2.3.3.2.1 Opis riešenia

Opis riešenia musí obsahovať:

- a) názov riešenia tak, ako je uvedený v žiadosti o zápis. Názov musí byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 8 až 10 slov,
- b) oblasť techniky, ktorej sa riešenie týka,
- c) charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s uvedením materiálov, z ktorých tento stav vyplýva. Mená, prípadne názvy konkrétnych výrobcov, firemné označenia a hanlivé údaje o známych výrobkoch alebo postupoch sa v opise neuvádzajú,
- d) vysvetlenie podstaty technického riešenia definovaného v nárokoch na ochranu. Táto časť opisu riešenia má obsahovať i opis pojmov používaných na vysvetlenie podstaty riešenia. Toto vysvetlenie musí byť dostatočné na pochopenie technického problému a jeho riešenia. Súčasne by tu malo byť poukázané na výhody (príp. aj na nevýhody) riešenia vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty riešenia sa musia používať rovnaké termíny ako v nárokoch,
- e) stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky),
- f) opis najmenej jedného príkladu uskutočnenia technického riešenia. Počet a druh príkladov musí byť volený tak, aby pomáhali vysvetliť a preukázať uskutočniteľnosť riešenia. Musí ich byť toľko, aby dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorý vyplýva z nárokov. Ak prihláška obsahuje výkresy, v tejto časti opisu sa uvedú pri jednotlivých znakoch riešenia vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice, ktoré sa v príklade uskutočnenia riešenia podčiarkujú; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste,
- g) spôsob priemyselnej využiteľnosti technického riešenia, ak už priamo nevyplýva z predchádzajúcich častí opisu riešenia.

Jednotlivé časti opisu riešenia sa označujú nadpismi: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata technického riešenia, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia technického riešenia, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa podčiarkujú a uvádzajú sa od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

2.3.3.2.2 Nároky na ochranu

Prihláška musí obsahovať aspoň jeden nárok na ochranu, v ktorom je vymedzený predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Ak prihláška obsahuje viac nárokov, nároky sa číslujú priebežne arabskými číslicami.

Nároky musia byť uvedené na samostatnom liste. Časť prihlášky obsahujúca nároky sa označuje názvom Nároky na ochranu.

Každý nárok musí byť vyjadrený jednou vetou. Nároky nesmú obsahovať, ak to nie je bezpodmienečne nutné, odkazy na opis alebo výkresy. Nie sú povolené najmä odkazy ako napr. „ako bolo napísané v opise“ alebo „ako je znázornené na obrázku“.

Nároky musia vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné, stručné, nesmú obsahovať formulácie, ktoré nie sú jednoznačné, alebo neurčité výrazy a musia byť podložené opisom (§ 7 ods. 1 vyhlášky).

2.3.3.2.2.1 Forma a obsah nárokov

Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, je definovaný v nárokoch na ochranu uvedením technických znakov riešenia. Niekedy je možné pripustiť uvedenie účelu, prípadne funkčných znakov, ktoré môžu napomôcť definovaniu a objasneniu riešenia.

Každý nárok musí byť vyjadrený jednou vetou. Ak to charakter riešenia nevylučuje, nároky spravidla pozostávajú z:

- úvodnej (predvýznakovej) časti, ktorá zahrnuje názov riešenia a ďalej znaky, ktoré sú nutné na určenie predmetu a sú v danej kombinácii súčasťou stavu techniky. Táto kombinácia musí byť známa z jedného známeho riešenia. Je neprípustné v tejto časti nároku uvádzať kombináciu znakov, aj keby boli samy osebe známe, ale pozbierané z viacerých známych riešení, pretože by sa tak umelo vytváral neexistujúci stav techniky. Z viacerých známych riešení, ktoré tvoria stav techniky, sa pritom použije to, ktoré je z hľadiska novosti riešenia najbližšie;
- význakovej časti, uvedenej slovami: „... *vyznačujúci sa tým, že...*“, s určujúcimi znakmi, na ktoré sa v spojení so znakmi z úvodnej časti požaduje ochrana. Určujúcimi znakmi sú tiež znaky, v ktorých sa riešenie líši od známeho riešenia toho istého problému, ktorého spoločné znaky s riešením sú zahrnuté v úvodnej časti.

Zostavenie nároku z dvoch častí (t. j. z úvodnej a význakovej) je odôvodnené v prípadoch, keď existuje doterajší stav techniky, ktorý je nárokovým riešením konkretizovaný alebo rozvíjaný.

Nároky tvorené jednou časťou sú obvyklé najmä pri chemicky vyrobených látkach.

2.3.3.2.2.2 Jasnosť, výklad a rozsah nárokov

Keďže rozsah ochrany vyplývajúcej zo zapísaného úžitkového vzoru je určený znením nárokov na ochranu, jasnosti nárokov je potrebné v priebehu prieskumu prihlášky venovať mimoriadnu pozornosť.

Jasnosť nárokov sa odvíja od jasnosti výrazov použitých v definícii nároku. Každý nárok by mal byť chápaný tak, že slovám sa prikladá taký význam a rozsah, aký obvykle majú v príslušnom odbore, výnimočne môže byť špeciálny význam jednotlivých termínov definovaný v opise, ale vtedy by sa mala požadovať taká zmena nároku, aby bol tento špeciálny význam jasný už z nároku samotného.

Nároky nesmú obsahovať (ak to nie je bezpodmienečne nutné) odkazy na opis alebo výkresy, najmä nie sú prípustné odkazy typu „... ako bolo napísané v opise“ alebo „... ako je znázornené na výkrese...“. Ale existujú výnimky, keď je možné použiť takúto formuláciu. Ide najmä o prípady, keď je nutné opísať nejaký zvláštny tvar uvedený na výkrese, o prípady chemických výrobkov, ktorých vlastnosti je možné vyjadriť len grafmi a diagramami.

Ak prihláška zahŕňa výkresy, na ktorých je opísané zariadenie alebo iná zložitejšia konštrukcia, v nárokoch uvedené znaky riešenia majú byť z dôvodu ľahšieho pochopenia riešenia doplnené vzťahovými značkami (uvedenými v zátvorkách). Ak je to z hľadiska jasnosti a určitosti účelné, vzťahové značky môžu byť použité aj v úvodnej časti nezávislého nároku. Vzťahové značky sa nesmú použiť na reštriktívny výklad rozsahu ochrany.

V prípade, že predmet riešenia je definovaný zložením udaným rozmedzím obsahu jednotlivých zložiek, musí byť využiteľná každá hodnota z uvedeného rozmedzia všetkých zložiek. Ak ide o rozsah, nepripúšťa

sa nulová hodnota, ale pripúšťa sa formulácia „až do... %“. Znamená to, že vo všetkých prípadoch uskutočnenia musí byť aspoň stopové množstvo daného prvku.

Predmet má byť v nároku definovaný pomocou pozitívnych znakov. Rozsah nároku však môže byť obmedzený pomocou disclaimeru, čo znamená, že určitý prvok jasne definovaný technickými znakmi je výslovne vylúčený z ochrany, napr. kvôli nedostatku novosti alebo podloženia v opise. Disclaimer možno použiť len vtedy, ak predmet nie je možné inak v nárokoch jasne a stručne definovať pomocou pozitívnych znakov.

Ďalšími špecifickými výrazmi, ktoré majú vplyv na jasnosť nárokov a ich odlišenie od stavu techniky, sú výrazy „zahrňovať“ alebo „obsahovať“ a výraz „pozostávať z“. Výrazy „zahrňovať“ alebo „obsahovať“ sa používajú v nárokoch hlavne pri definovaní chemických zmesí. Je nutné si uvedomiť, že pri použití výrazu „zahrňovať“ alebo „obsahovať“ nie je definícia ukončená a zmes môže obsahovať aj iné podstatné zložky.

Všeobecne platí, že by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať riešenie pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. Ale aj tu existuje výnimka a riešenie môže byť definované len funkčnými znakmi v tom prípade, ak predmet riešenia nie je možné definovať inak bez toho, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu rozsahu ochrany. V tomto prípade je ale nutné, aby opis obsahoval testy a postupy, ktorými je možné tento výsledok jednoducho a bez neprimeraného experimentovania pozitívne overiť.

2.3.3.2.2.3 Nezávislé a závislé nároky

Každá prihláška musí obsahovať jeden alebo niekoľko nezávislých nárokov, v ktorých sú uvedené všetky podstatné technické znaky nutné na charakterizovanie a uskutočnenie riešenia v celom nárokovanom rozsahu.

Každý nárok môže byť doplnený jedným alebo viacerými nárokmi, ktoré definujú zvlášť (výhodné) uskutočnenia (tzv. závislé nároky). Každý závislý nárok musí obsahovať všetky podstatné znaky nároku, od ktorého je závislý, čo je možné vyjadriť bez zbytočného opakovania textu tak, že vo svojej úvodnej časti obsahuje odkaz na ten nárok, ktorého znaky preberá. Vo význakovej časti závislého nároku sa uvádzajú tie znaky, ktoré predstavujú zvlášť (výhodné) uskutočnenie riešenia. Závislosť je prípustná tak od nezávislých, ako aj od závislých nárokov. Závislý nárok musí rozvíjať príslušný nezávislý, resp. závislý nárok a nesmie s ním byť v rozpore.

Závislé nároky sa môžu vzťahovať aj na viaceré nároky, ktorých znaky preberajú a rozvíjajú. Ak je nárok, resp. nároky, na ktorý sa závislý nárok odvoláva, zložený z dvoch častí, môže sa závislý nárok vzťahovať nielen na znaky v časti význakovej, ale aj na znaky v úvodnej (predvýznakovej) časti.

Celkový počet nárokov v prihláške má byť primeraný podstate riešenia, pre ktoré sa požaduje ochrana. Je nutné sa vyhnúť veľkému počtu nárokov triviálnej povahy, ako aj uvádzaniu veľkého počtu alternatív v jednom nároku, čo môže viesť k sťaženiu vymedzenia predmetu, na ktorý sa požaduje ochrana. Nároky majú byť usporiadané tak, aby na seba logicky nadväzovali.

2.3.3.2.2.4 Podloženie nárokov opisom

Nároky musia byť podložené opisom. To znamená, že v opise, hlavne v časti Príklady uskutočnenia technického riešenia, sa musí nachádzať základ pre predmet každého nároku a rozsah nároku by nemal byť širší, ako je odvoditeľný z opisu, výkresov a z prínosu riešenia k stavu techniky.

Na dostatočné objasnenie riešenia je potrebné, aby opisná časť obsahovala všetky podstatné a postačujúce informácie na uskutočnenie riešenia odborníkom v danej oblasti techniky bez vynaloženia neadekvátnej experimentálnej práce a len pri použití všeobecne známych poznatkov v čase podania prihlášky bez uplatnenia ďalšej vynálezcovskej činnosti.

Podmienka dostatočného objasnenia nie je splnená, ak je úspešné uskutočnenie riešenia závislé od náhody alebo dosiahnuteľné nespoľahlivým spôsobom. Ak je ale zaručené jeho úspešné opakovanie, aj keď je spojené s určitým rizikom zlyhania, nemožno to považovať za neprimerané experimentovanie. Dôkaz o nedostatočnom objasnení riešenia musí predložiť expert PO. Môže byť podporený faktami z doterajšieho stavu techniky, kde je uvedená informácia o nemožnosti opakovania nárokovaného riešenia alebo predvídania jeho konečného výsledku. Takáto námietka je pri nedostatku pozitívnych príkladov uskutočnenia v opise považovaná za závažnú.

Námietka nedostatočnej opory v opise môže byť vznesená pri veľmi širokej definícii v nároku (napr. charakterizovanie očakávaným výsledkom, t. j. funkčným znakom), pričom je doložený len jeden konkrétny príklad uskutočnenia. Takéto definovanie je možné len v prípade, že ide o základné (priekopnícke) riešenia v danej oblasti, umožňujúce jej ďalší rozvoj a posúvajúci poznanie dopredu, kde by presnejšia definícia viedla k neprimeranému obmedzeniu ochrany.

Inak môže expert PO namietat', že odborník nebude schopný aplikovať jedno konkrétne poskytnuté uskutočnenie technického riešenia na detailné objasnenie riešenia v celej nárokovanej šírke. Toto tvrdenie však musí byť doložené relevantnými dokumentmi, a to konkrétnym nefungujúcim príkladom zo stavu techniky, ktorý patrí do rozsahu ochrany.

2.3.3.2.2.5 Kategória technického riešenia

Na správne vypracovanie opisu riešenia a formulovanie nárokov je potrebné, aby bolo už vopred jasné, do ktorej kategórie riešenia predmet ochrany patrí.

Kategóriou rozumieme skupiny, do ktorých zaraďujeme riešenia jedného druhu. Zvolená kategória riešenia musí vystihovať to, čo bolo technickým riešením vyriešené. Správne zvolená kategória má svoj ďalší význam pri prieskume splnenia podmienok na zápis a taktiež pri výklade rozsahu práv vyplývajúcich zo zapísaného úžitkového vzoru.

Jednou zo základných podmienok na zápis úžitkového vzoru do registra je priemyselná využiteľnosť technického riešenia, ktoré má byť predmetom ochrany. Vzhľadom na uvedené kritérium ochrany rozdelíme riešenia do dvoch širších skupín:

- riešenia, ktorých predmet je možné vyrábať, ide o hmotné predmety a
- riešenia, podľa ktorých je možné postupovať pri výrobe, t. j. postupy.

Po tomto širšom rozdelení pristúpime na delenie riešení do základných skupín kategórií riešení, a to:

- veci – priestorové hmotné predmety, ako výrobky, zariadenia, zapojenia, látky, zmesi, látky získané premenou atómového jadra,
- postupy (spôsoby) – najmä spôsoby výroby, pracovné postupy a
- použitie, ktoré sa považuje za špecifickú kategóriu a spočíva v použití veci alebo postupu (spôsobu) na nový účel, na základe zistenia novej vlastnosti tejto veci alebo postupu.

Kategória riešenia je objektívne daná podstatou riešenia, t. j. charakterom jeho podstatných znakov, a nie je možné ľubovoľne si ju zvoliť.

2.3.3.2.2.5.1 Veci

Veci (fyzikálne predmety), ako sú výrobky a zariadenia, sú charakterizované znakmi trvalými, určujúcimi konštrukčné vytvorenie, a/alebo materiálovým zložením alebo sú určené svojimi charakteristickými, resp. špecifickými znakmi.

Zariadenie sa od výrobku líši tým, že je schopné vykonávať určitú funkciu, ak sa doň privádza energia. Pri zariadeniach je navyše zdôraznený najmä opis konštrukčného usporiadania týkajúci sa telesného vytvorenia a vzájomnej polohy všetkých jeho podstatných súčastí.

V nárokoch sa používa trpný dokonavý tvar slovesa, ktorý znamená ukončený stav (napr. je upravené, je usporiadané a pod).

Zapojenia sú špecifickým druhom zariadení, ktoré sú charakterizované usporiadaním ich prvkov, resp. blokov v priestore tak, aby boli schopné vykonávať alebo zaisťovať určité činnosti alebo funkcie. Ide predovšetkým o elektrické, pneumatické alebo hydraulické zapojenia. Zapojenie je nutné definovať v nárokoch vzájomným

spojením prvkov, blokov, obvodov alebo súčiastok v statickom stave. Napr. v elektrickom zapojení sa na opis spojenia využívajú vstupné elektródy a výstupné elektródy polovodičových prvkov, vstupy a výstupy jednotlivých obvodov alebo vývody, prípadne odbočky odporov, kondenzátorov, cievok, transformátorov a pod. V prípade blokovej schémy je potrebné uviesť v opisnej časti aspoň jeden príklad konkrétneho uskutočnenia jednotlivých blokov.

Do kategórie „vecí“ ďalej zaradíme zmesi a látky.

Zmesi sú látky získavané mechanickým spôsobom, t. j. prostým zmiešaním zložiek (rôzne prostriedky, roztoky, tmely, vsádzky a pod.). Na charakteristiku týchto látok sa zvyčajne uvádza kvalitatívne zloženie a kvantitatívny obsah jednotlivých zložiek a je potrebné, aby zmes bola bližšie označená vzhľadom na svoje použitie. Napr.: Zmes na odstraňovanie ľadu.

Látky získané chemicko-fyzikálnymi premenami, teda získané zmiešaním zložiek pri súčasných chemicko-fyzikálnych zmenách (zliatiny, betóny, sklo, keramika atď.). Pri týchto látkach je okrem špecifických znakov uvedených v predchádzajúcej časti potrebné ďalej v prípade potreby charakterizovať ich fyzikálnu štruktúru, napr. výsledky röntgenografickej analýzy (napr. mriežkovú vzdialenosť).

Nároky uvedených dvoch typov látok pozostávajú z dvoch častí, a to z úvodnej a význakovej. V úvodnej časti nárokov sa uvedie účel použitia, prípadne známe zložky látky a vo význakovej časti sa uvedú známe a/alebo nové zložky látky s vymedzením ich obsahov.

Kvantitatívny obsah každej zložky sa uvádza v ľubovoľných uznávaných jednotkách (% hmotnostné, % objemové, diely hmotnostné atď.), a to buď uvedením presnej hodnoty, alebo dvoma hodnotami, charakterizujúcimi dolnú a hornú hranicu obsahu danej zložky, pričom je nepripustné, aby dolná hranica mala nulovú hodnotu. Nie je prípustné uvádzanie celkového kvantitatívneho obsahu dvoch a viacerých zložiek v danej látke bez uvedenia obsahu jednotlivých zložiek alebo ich vzájomného pomeru.

Látky získané premenou atómového jadra sú látky získané umelo vyvolanými jadrovými reakciami, napr. ožarovaním neutrónmi alebo nabitými časticami, teda nie samovoľne prebiehajúcimi reakciami, ku ktorým možno priradiť:

- izotopy nových chemických prvkov a
- nové izotopy známych chemických prvkov.

Špecifickými znakmi látky získanej premenou atómového jadra sú:

- hmotnostné číslo jadra a
- náboj jadra,

pri rádioaktívnych izotopoch tiež:

- polčas rozpadu,
- druh rozpadu rádioaktívneho jadra a
- energia emitovaných častíc alebo gama lúčov.

Nároky tejto látky sa nedelia na časť úvodnú a význakovú.

Chemicky vyrobené látky predstavujú chemické zlúčeniny vrátane vysokomolekulárnych látok. Na dostatočné definovanie týchto látok v nárokoch je potrebné uviesť:

- pre určitú konkrétnu zlúčeninu – štruktúrny chemický vzorec jej molekuly, ak nie je jasne a jednoznačne špecifikovaná svojím názvom,
- pre skupinu zlúčenín – všeobecný štruktúrny vzorec s presným vymedzením významu všeobecných substituentov,

- pre vysokomolekulárne zlúčeniny – celkovú štruktúru makromolekuly uvedenú prostredníctvom štruktúry jedného článku alebo článkov makromolekuly, periodickosť článkov, koncové a vedľajšie skupiny, geometriu a stereometriu a molekulovú hmotnosť,
- pre látky neznámeho zloženia – špecifické chemické, fyzikálne, organoleptické a iné vlastnosti a údaj, z čoho boli látky vyrobené, ktorý postačuje na identifikáciu týchto látok.

Nezávislý nárok chemicky vyrobenej látky sa spravidla nedelí na časť úvodnú a význakovú, musí však obsahovať názov zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry a jej chemický štruktúrny vzorec, príp. všeobecný vzorec s vymedzením významu všetkých uvedených všeobecných substituentov.

Nároky na výrobok, látku alebo zariadenie nesmú obsahovať znaky spôsobové a naopak. Uvedené neplatí v prípade nárokov typu „*product by process claim*“, keď nie je možné charakterizovať výrobok jeho zložením, ale len spôsobom jeho výroby.

Príklad:

„*Výrobok X vyrobený spôsobom Y*“.

Nárok na výrobok definovaný spôsobom jeho výroby (product by process claim) je prípustný len vtedy, ak

- a) výrobok ako taký spĺňa podmienky ochrany, teda je nový, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľný a*
- b) neexistujú žiadne iné informácie, ktoré by umožnili prihlasovateľovi definovať výrobok zodpovedajúcim spôsobom, teda jeho špecifickými znakmi (štruktúrou alebo parametrami).*

2.3.3.2.2.5.2 Postupy

Pre postup je charakteristické, že pri ňom ide o pôsobenie na pracovný predmet, ktoré sa opisuje slovesom v nedokonavom tvare vyjadrujúcom dej. Postup sa vyznačuje následnosťou dejov alebo úkonov, t. j. časovým priebehom. V nárokoch je postup určený, ak sa uvedie, na aký pracovný predmet sa pôsobí, ako sa naň pôsobí (poradie vykonávaných úkonov, podmienky, ako sú tlak, teplota, veľkosť elektrického prúdu a pod.) a čo je výsledkom pôsobenia.

Výsledkom spôsobu výroby je výrobok. Spôsoby výroby vecí spočívajú v premieňaní vecí (prírodných alebo už predtým zhotovených polotovarov a výrobkov) za vzniku nových vecí slúžiacich človeku na žiadaný účel. Sú charakterizované spravidla tým, že sa najskôr určí stav východiskového pracovného predmetu a potom sa uvedie časová následnosť, resp. súslednosť a spôsob pôsobenia na tento pracovný predmet, niekedy s použitím pracovného prostriedku (nástroja, zariadenia) alebo za pridania ďalšej zložky.

Ak je výsledkom pôsobenia zistenie stavu (napr. meraním) alebo zmena stavu (napr. vysušením, zmrazením atď.) vecí, potom ide o pracovný postup. Pracovné postupy spočívajú v pôsobení na vec na dosiahnutie zmeny stavu týchto vecí. Nevyrábajú sa nové veci, ale upravujú sa ich vlastnosti, stav a pod.

2.3.3.2.2.5.3 Použitie

Použitie známej veci alebo postupu bez akýchkoľvek úprav (výrobku, spôsobu, zariadenia) na nový účel možno považovať za technické riešenie, ak je založené na zistení novej vlastnosti tejto veci.

Nároky sa zostavujú nasledovne:

Použitie... (uvedie sa názov alebo opis známej veci) *ako...*(uvedie sa konkrétny nový účel danej veci).

Nárok na použitie znie napr.: „*Použitie zlúčeniny X ako insekticídu*“.

Použitie by sa nemalo zamieňať s účelovo zameraným nárokom na zlúčeninu na zvláštny účel, v našom prípade na zlúčeninu X na ničenie hmyzu. Účelovo zameraný nárok by znel: „*Insekticíd, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 50 až 100 % hmotnostných zlúčeniny X*“.

Existuje aj tzv. obrátená formulácia použitia, keď sa ako predmet prihlášky uvedie v nárokoch postup a ako charakteristický význak sa uvedie použitie. Napr.: „*Spôsob ničenia hmyzu, vyznačujúci sa tým, že sa použije zlúčenina X*“.

2.3.3.2.3 Výkresy

V prípade potreby sa podstata riešenia znázorňuje na výkresoch schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je nárokované riešenie založené. Aj keď výkresy netvorí obligatórnu súčasť prihlášky, vzhľadom na ich značný význam na ľahšie pochopenie podstaty nárokovanej riešenia je potrebné viesť prihlasovateľa k predkladaniu výkresov vždy, keď je to možné.

Na listoch výkresov nesmie využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Listy nesmú mať žiadny rám okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:

- horný okraj listu 2,5 cm,
- ľavý bočný okraj 2,5 cm,
- pravý bočný okraj 1,5 cm,
- spodný okraj 1,0 cm.

Výkresy majú byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, rovnomerne silnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania.

Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré nesmie nepriaznivo ovplyvňovať rozoznateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.

Mierka výkresov a jasnosť ich grafického vyhotovenia musí zaistiť, že pri reprodukcii aj pri zmenšení na dve tretiny budú ešte bez problémov rozoznateľné všetky podrobnosti. Pokiaľ je výnimočne mierka na výkrese uvedená, musí byť znázornená graficky.

Všetky čísllice, písmená a vzťahové značky na výkresoch musia byť jednoduché a jednoznačné. Zátvorky, kruhy alebo úvodzovky sa pri číslach a písmenách nesmú používať. Čísllice a písmená musia byť vysoké najmenej 0,32 cm.

Jeden list výkresu môže obsahovať viacero obrázkov. Jednotlivé obrázky sa spravidla uvádzajú na výšku. Obrázky sa priebežne číslojú arabskými číslicami nezávisle od listov výkresov.

Ak majú obrázky na dvoch alebo viacerých listoch predstavovať jediný úplný obrázok, musia byť obrázky na jednotlivých listoch usporiadané tak, aby z nich bolo možné zostaviť úplný obrázok bez toho, aby bola časť obrázku na jednotlivých výkresoch prekrytá.

Všetky vzťahové značky na výkresoch musia byť vysvetlené v opise riešenia.

Na výkresoch nesmú byť žiadne vysvetlivky, výnimkou sú krátke nevyhnutné údaje ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez A-A“, ako i krátke heslá v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch, pokiaľ sú nevyhnutné na porozumenie. Tieto vysvetlivky musia byť upravené tak, aby ich bolo možné pri cudzojazyčnom preklade prelepiť bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.

2.3.3.2.4 Anotácia

Anotácia musí obsahovať:

- názov technického riešenia,

- stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, nárokoch na ochranu, prípadne na výkresoch. V anotácii by mal byť uvedený aspoň výpočet všetkých kategórií riešení uvedených v nárokoch (ak tento výpočet nevyplýva z názvu riešenia alebo samotného obsahu riešenia),
- hlavné možnosti využitia technického riešenia (ak táto skutočnosť nevyplýva z názvu riešenia alebo z opisu vlastného riešenia uvedeného v anotácii),
- kde to pripadá do úvahy, vzorec (chemický alebo matematický) alebo obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje technické riešenie. Vzorec alebo obrázok, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou musí byť predložený na samostatnom liste.

Anotácia musí byť koncipovaná tak, aby mohla slúžiť ako orientačná pomôcka pri vykonávaní rešerše. Anotáciu možno upraviť z úradnej moci.

Anotácia nemá obsahovať údaje o výhodách alebo hodnote prihláseného riešenia.

Anotácia musí byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata riešenia. Nemala by obsahovať viac ako 150 slov (asi 16 riadkov strojopisu). Zostručnenie textu by však nemalo narušiť informačnú hodnotu anotácie (vo výnimočných prípadoch môže obsahovať až 20 riadkov strojopisu).

Každý znak riešenia uvedený v anotácii a zobrazený na obrázku musí byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

2.3.3.2.5 Doklad o nadobudnutí práva na riešenie

Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom alebo jedným z pôvodcov riešenia a nemá právo na riešenie podľa § 11 zákona, prípadne podľa právnych predpisov príslušného štátu, t. j. nejde o riešenie vytvorené v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, k prihláške musí byť priložený doklad o nadobudnutí práva na riešenie.

Doklad o nadobudnutí práva na riešenie musí obsahovať vyhlásenie pôvodcu, v prípade podnikového riešenia toho, na koho právo na riešenie prešlo, o prevedení práva na riešenie na prihlasovateľa. Legalizácia tohto vyhlásenia sa nevyžaduje.

2.3.3.2.6 Plná moc

Ak je prihlasovateľ v konaní pred úradom zastúpený alebo podľa § 58 ods. 2 zákona musí byť zastúpený, prihláška musí obsahovať splnomocnenie, ktorým prihlasovateľ deklaruje vôľu dať sa v konaní pred úradom zastupovať.

Splnomocnenie musí vyhovovať predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. 2 Metodiky konania – Všeobecná časť).

2.3.3.2.7 Doklad o postúpení práva prednosti

Ak si prihlasovateľ v prihláške uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky (*pozri* kap. [2.3.4](#)) a nie je prihlasovateľom tejto skoršej prihlášky, k prihláške musí byť predložený doklad o postúpení práva prednosti.

Doklad o postúpení práva prednosti musí obsahovať vyhlásenie prihlasovateľa skoršej prihlášky o tom, že postupuje právo prihlásiť riešenie opísané v predmetnej skoršej prihláške na toho, kto podal prihlášku na úrade. V doklade o postúpení práva prednosti musí byť uvedené číslo, názov a dátum podania skoršej prihlášky a podpis toho, kto postupuje právo prednosti. Legalizácia tohto vyhlásenia sa nevyžaduje.

2.3.4 Uplatnenie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona právo prednosti vznikne prihlasovateľovi dňom práva prednosti podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva vyplývajúceho z prvej prihlášky, patentovej prihlášky, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti (ďalej len „skoršia prihláška“) so zhodným predmetom.

Právo prednosti zo skoršej prihlášky možno uplatniť, ak:

- a) skoršia prihláška bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie. Inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti,
- b) prihláška je podaná v lehote 12 mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky so zhodným obsahom,
- c) prihláška sa týka toho istého riešenia, ktoré bolo vysvetlené v skoršej prihláške.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky, v žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra musí uviesť deň podania tejto prihlášky a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola táto prihláška podaná (§ 8 ods. 1 vyhlášky). Do troch mesiacov od podania prihlášky musí právo prednosti zo skôr podanej prihlášky preukázať predložením dokladu o práve prednosti. Za doklad o práve prednosti sa pokladá rovnopis skoršej prihlášky potvrdený orgánom, ktorému bola prihláška podaná. Spolu s dokladom o práve prednosti musí prihlasovateľ úradu predložiť aj číslo prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje.

Právo prednosti zo skoršej prihlášky si možno uplatniť bez ohľadu na to, aký bol ďalší osud skoršej prihlášky po tom, čo jej bol priznaný deň podania (bez ohľadu na to, či po priznaní dňa podania bolo konanie o skoršej prihláške zastavené alebo či bola skoršia prihláška zamietnutá).

Ak je prihlasovateľom prihlášky právny nástupca prihlasovateľa skoršej prihlášky, prevod prihlášky (alebo práva prednosti samotného) musí byť uskutočnený pred dňom podania prihlášky. Prevod musí byť platný podľa príslušných národných predpisov. Doklad o prevode možno predložiť aj dodatočne.

V prípade spoluprihlasovateľov stačí, ak jeden z prihlasovateľov je prihlasovateľom skoršej prihlášky, resp. jeho právnym nástupcom.

Prihlasovateľ si môže uplatniť viac ako jedno právo prednosti na základe skorších prihlášok podaných v tom istom alebo v rôznych štátoch. Ak sa uplatňuje niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, sa počítajú odo dňa vzniku najstaršieho práva prednosti. Preto aj prihláška musí byť podaná do 12 mesiacov odo dňa vzniku najstaršieho práva prednosti.

Úrad môže podľa § 34 ods. 5 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad prioritného dokladu do slovenského jazyka.

2.3.4.1 Dodatočné preukázanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky

Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti riadne a včas, úrad prizná právo prednosti na základe odôvodnenej žiadosti o dodatočné uznanie dokladu o práve prednosti za predpokladu, že

- žiadosť o vydanie dokladu o práve prednosti bola podaná príslušnému úradu najneskôr v deň podania prihlášky v Slovenskej republike a
- žiadosť o dodatočné uznanie dokladu o práve prednosti spolu s dokladom o práve prednosti bola podaná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu o práve prednosti prihlasovateľovi.

2.3.4.2 Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky

Ak nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky (pozri kap. [2.3.4](#), kap. [2.3.4.1](#)), úrad prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona, teda odo dňa podania prihlášky na úrade (§ 33 zákona).

2.3.4.3 Prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúce do národnej fázy konania

Prihláška podaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „PCT“) vstupujúca do národnej fázy konania na Slovensku (ďalej len „PCT prihláška“) musí obsahovať:

- a) žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov,
- b) preklad podkladov medzinárodnej prihlášky do slovenského jazyka a
- c) ak sa v rámci medzinárodnej fázy konania urobili v podkladoch prihlášky akékoľvek zmeny, preklad pôvodného znenia prihlášky, preklad zmeneného znenia prihlášky a preklad príslušných dokladov.

Žiadosť o zápis podľa bodu a) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a okrem údajov podľa kap. [2.3.3.1](#) musí obsahovať aj číslo podania medzinárodnej prihlášky a číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky.

Podklady prihlášky podľa bodu b) sa predkladajú v troch vyhotoveniach a musia vyhovovať požiadavkám podľa kap. [2.3.3.2](#), kap. [2.3.3.2.1](#), kap. [2.3.3.2.2](#), kap. [2.3.3.2.3](#) a kap. [2.3.3.2.4](#).

Súčasťou spisu PCT prihlášky je aj:

- a) zverejnená medzinárodná prihláška vrátane bibliografických údajov,
- b) medzinárodná rešersná správa, prípadne správa o medzinárodnom predbežnom prieskume,
- c) prioritný doklad, resp. doklady,
- d) formulár IASF,
- e) oznámenie o zmene identifikačných údajov pôvodcu, resp. spolupôvodcov alebo prihlasovateľa, resp. prihlasovateľov, ku ktorej došlo v medzinárodnej fáze konania,
- f) oznámenie o sprístupnení vynálezu verejnosti, ktoré nie je prekážkou ochrany technického riešenia úžitkovým vzorom.

Prihlasovateľ PCT prihlášky nie je povinný pri vstupe do národnej fázy konania predložiť úradu materiály podľa bodov a) až f). Prihlasovateľa teda nemožno vyzývať na ich predloženie. V prípade potreby uvedené materiály expert pre PCT vyžiada od medzinárodného úradu.

Dňom podania PCT prihlášky je deň jej medzinárodného podania a prihlasovateľovi PCT prihlášky sa prizná právo prednosti vyplývajúce zo skôr podanej prihlášky, resp. prihlášok uplatnené pri podaní medzinárodnej prihlášky za predpokladu, že:

- a) PCT prihláška bola na úrade podaná v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti,
- b) Slovenská republika je určeným, resp. zvoleným štátom,
- c) údaje týkajúce sa prihlasovateľa, resp. prihlasovateľov, pôvodcu, resp. spolupôvodcov a uplatnenej priority, resp. priorit zo skorších prihlášok uvedené v žiadosti o zápis sa zhodujú s údajmi uvedenými v medzinárodnej prihláške (ak v medzinárodnej fáze konania nedošlo k ich zmene) a
- d) podklady prihlášky v slovenskom jazyku nejdú nad rámec medzinárodnej prihlášky.

Ak uvedené podmienky nie sú splnené, prihláška nie je považovaná za prihlášku podanú podľa PCT. Dňom podania a dňom vzniku práva prednosti takejto prihlášky je deň jej podania na úrade.

Ďalšie konanie o PCT prihláške prebieha v súlade s národnou legislatívou (pozri [kap. 1](#)). Pri vykonávaní prieskumu prihlášky postupuje expert PO podľa kap. [2.3](#).

2.3.4.4 Vylúčené prihlášky

Podľa § 39 ods. 2 zákona môže prihlasovateľ kedykoľvek v priebehu konania o prihláške (až do doby zápisu) rozdeliť prihlášku, t. j. podať vylúčenú, resp. vylúčené prihlášky.

Úrad prizná vylúčenej prihláške deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak:

- bola podaná v zákonom stanovenej lehote (t. j. pred zápisom) a
- jej obsah nejde nad rámec pôvodne podanej prihlášky.

Za každú vylúčenú prihlášku musí prihlasovateľ uhradiť príslušné správne poplatky (rovnaké ako za novú prihlášku).

Ak bol obsah vylúčenej prihlášky zverejnený v rámci konania o pôvodne podanej prihláške, vylúčená prihláška sa nezverejňuje.

2.3.4.5 Odbočenie

Inštitút tzv. odbočenia (§ 35 zákona) dáva prihlasovateľovi, ktorý pred podaním prihlášky úžitkového vzoru požiadal v Slovenskej republike o udelenie patentu na zhodný predmet, možnosť „odbočiť“ z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru.

Úrad prizná odbočenej prihláške úžitkového vzoru deň podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky, za predpokladu, že:

- a) predmetom odbočenej prihlášky úžitkového vzoru a skôr podanej patentovej prihlášky je zhodné riešenie;
- b) prihláška úžitkového vzoru bola podaná v lehote 2 mesiacov od rozhodnutia o patentovej prihláške alebo európskej patentovej prihláške, najneskôr však do 10 rokov od jej podania,
- c) do 3 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru prihlasovateľ predložil rovnopis patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky, ktorej dátumu podania, resp. práva prednosti sa dovoľáva.

2.3.5 Zmeny v prihláške

Podľa § 39 ods.1 zákona úpravy a zmeny vykonané v prihláške v priebehu konania nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za formálny nedostatok.

Ak prihlasovateľ v priebehu konania spraví v prihláške úpravy alebo zmeny, ktoré idú nad rámec jej pôvodného podania, expert PO správou o prieskume vyzve prihlasovateľa, aby tieto úpravy alebo zmeny odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej alebo predĺženej lehote uvedený nedostatok prihlášky neodstráni alebo nevyvráti odôvodnenosť výzvy na jeho odstránenie, konanie o prihláške sa podľa § 58 ods. 6 zákona zastaví.

2.3.5.1 Zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky

Zmeny v podkladoch prihlášky idú nad rámec pôvodného podania, ak spočívajú:

- v pridaní podstatných znakov,
- v zmene podstatných znakov alebo
- vo vypustení znakov a z toho vyplývajúcom rozšírení podstaty riešenia, ak tieto úpravy nevyplývajú zo skôr podaných podkladov prihlášky (za podklady sa považujú aj výkresy).

2.3.5.2 Zmeny v opise

Zmeny, ktorými sa odstraňujú nedostatky na základe predchádzajúcej správy, musia byť vždy akceptované, pokiaľ nevedú k prípadným ďalším nedostatkom.

Ak bol v pôvodnej prihláške jednoznačne a jasne opísaný technický znak, ale jeho účinok nebol vôbec alebo bol len čiastočne v prihláške popísaný, pričom odborník v danej oblasti si ho na základe pôvodnej prihlášky môže jednoducho vyvodiť, dodatočné objasnenie účinkov v opise nejde nad rámec pôvodného podania.

Zmena v podobe doplnenia ďalších príkladov by mala byť posudzovaná vždy veľmi pozorne. Nie je možné doplniť príklady, ktoré vykazujú kvalitatívne iné výhody než tie, ktoré sú opísané v pôvodnom opise alebo sa opierajú o dodatočne doplnený podstatný znak riešenia. Rovnako nie je možné doplniť príklady konkretizujúce nové kvantitatívne znaky, napr. nové zloženie zmesí, teplotu, tlak, časové údaje a pod., ktoré môžu slúžiť neskôr ako opora pri určovaní rozsahu ochrany poskytovanej úžitkovým vzorom.

K príkladom, ktoré nie sú z rôznych dôvodov akceptované ako súčasť opisu, však môže expert PO prihladiť pri posudzovaní ochrany riešenia. Takáto technická informácia sa potom stáva súčasťou spisu predmetnej prihlášky. Pri nahliadnutí do spisu je to verejne prístupná informácia.

2.3.5.3 Zmeny v nárokoch na ochranu

Nahradenie alebo vypustenie technického znaku z nároku je akceptovateľné, ak expert PO jednoznačne uzná, že:

1. znak nebol v opise prihlášky uvádzaný ako podstatný,
2. znak sám osebe nie je nevyhnutný na uskutočnenie a fungovanie riešenia vzhľadom na technický problém, ktorý technické riešenie rieši, a
3. nahradenie alebo vypustenie tohto znaku si nevyžaduje žiadnu skutočnú úpravu ostatných znakov na to, aby sa kompenzovala táto zmena. V prípade nahradenia iným znakom musí byť tento znak, samozrejme, podložený pôvodnými podkladmi.

Akceptovateľné by mali byť zmeny obmedzujúce nárok, ktorý už bol pokladaný za prípustný, ako aj zmeny, ktoré vedú k zlepšeniu jasnosti opisu alebo nárokov zjavne požadovaným spôsobom.

Ak nezávislý nárok obsahuje znaky, ktoré sú na uskutočnenie riešenia zjavne nepodstatné, nemal by expert PO požadovať ich vypustenie, pretože vypustením takýchto, aj keď zjavne nepodstatných znakov, by mohol byť rozšírený rozsah nároku nad rámec pôvodného podania.

Ak je rozsah nároku potrebné obmedziť disclaimerom z dôvodu prekrývania sa so stavom techniky a ak zostávajúci predmet nemôže byť presnejšie a jasnejšie definovaný pomocou pozitívnych technických znakov, môže byť predmet neschopný ochrany vylúčený takýmto spôsobom bez toho, aby takáto zmena išla nad rámec pôvodného podania, a to aj vtedy, keď v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná, neexistuje pre takýto vylúčený predmet opora.

Znaky, ktoré nie sú uvedené v opise prihlášky tak, ako bola pôvodne podaná, ale sú opísané len v dokumente, na ktorý sa odkazuje a ktorý je v opise jasne identifikovaný, nejdú nad rámec podania a môžu byť prípadne vložené cestou zmeny do nárokov, ale len za nasledujúcich podmienok:

1. žiada sa alebo sa môže žiadať o ochranu pre tieto znaky,
2. tieto znaky prispievajú k vyriešeniu technického problému, ktorý je základom predmetného riešenia,
3. tieto znaky prinajmenšom implicitne jasne patria do opisu riešenia obsiahnutého v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná,
4. tieto znaky sú presne definované a identifikovateľné v rámci opisu uvedeného referenčného dokumentu.

Pokiaľ nároky obsahujú neurčité a nejasné výrazy, ako napr. tenký, široký, nízky, vysoký a pod., a pokiaľ nemožno tento výraz použiť v danej oblasti techniky ako odborný pojem (napr. krátke vlny), mali by byť tieto výrazy nahradené presnejšími výrazmi, používanými v danej oblasti techniky, a údajmi z opisu. Ak však nie je možné tento výraz upresniť pomocou údajov z opisu a výraz nie je pre riešenie podstatný, mal by byť v nároku ponechaný, pretože jeho vynechaním by mohlo dôjsť k rozšíreniu ochrany nad rámec pôvodného podania. Ak je neurčitý a nejasný výraz pre riešenie podstatný alebo ho prihlasovateľ používa na odlíšenie riešenia od stavu techniky, nie je možné ho v nárokoch ponechať.

Príklady hodnotenia doplnenia ďalšieho znaku do podkladov prihlášky:

úprava idúca nad rámec pôvodného podania

Príklad:

Predmetom prihlášky je kaučuková zmes, ktorá pozostáva z niekoľkých zložiek, a prihlasovateľ pridá počas konania ďalšiu zložku. Tento dodatok je nad rámec pôvodného podania.

Príklad:

Zariadenie, ktoré je opísané napr. znakom zahŕňajúcim uloženie na pružnej podložke, a v opise nie je uvedený druh tejto pružnej podložky.

Dodatočné uvedenie druhu pružnej podložky ide nad rámec pôvodného podania.

prípustné zmeny

Príklad:

Kaučuková zmes, ktorá pozostáva z niekoľkých zložiek, a ďalšia zložka, ktorú chce prihlasovateľ uviesť dodatočne do opisu, je bežne známa a používaná v kaučukových zmesiach tohto druhu ako prídavná zložka.

Ak je zrejmé, že vynechanie tejto zložky sa stalo omylom, dodatok nepredstavuje pre odborníka novú skutočnosť a zmena je akceptovateľná. Ak ale dodatočne doplnená zložka prináša nejaké zvláštne, neočakávané výhody, dodatok ide nad rámec pôvodného podania a nie je možné akceptovať ho.

Príklad:

Obdobné je to pri pružnej podložke. Ak prihlasovateľ doloží, že používanie skrutkovej pružiny

v pružných podložkách je bežne známe, nie je tento dodatok nad rámec pôvodného podania a je možné ho akceptovať.

Ak v origináli prihlášky boli technické znaky jasne opísané, ale chýbala zmienka o výhodách riešenia alebo výhody neboli opísané, ale priemerný odborník je schopný ich z pôvodného opisu bez problémov vyvodit', dodatočné objasnenie výhod v opise sa nepovažuje za doplnenie nad rámec pôvodného podania.

Poznámka:

Podklady predložené počas konania, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky, nezakladajú prioritu prípadnej ďalšej prihlášky. Úpravy, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky, aj keď úplne opisujú ďalšie riešenie, je nutné podať ako samostatnú prihlášku.

2.3.5.4 Oprava chýb v podkladoch prihlášky

Oprava chýb je zvláštnym prípadom zmeny, na ktorú sa tiež vzťahuje ustanovenie § 39 ods.1 zákona.

Zjavné lingvistické chyby, preklepy a chyby v transkripcii môžu byť opravené kedykoľvek. Ostatné opravy chýb, hlavne opravy chýb v opise, nárokoch a výkresoch, je možné akceptovať len vtedy, ak je okamžite jasné:

1. že došlo k chybe a táto je pre odborníka v danej oblasti hneď rozpoznateľná na základe všeobecných znalostí, a to z opisu, nárokov a výkresov v pôvodne podanej forme,
2. ako by mala oprava vyzerat', pričom oprava by mala byť v medziach toho, čo by odborník priamo a jednoznačne za použitia všeobecných znalostí v danej oblasti techniky ku dňu podania prihlášky vyvodil z pôvodne podaných podkladov.

2.3.6 Správa o prieskume

Správu o výsledku prieskumu prihlášky (ďalej len „správa“) je potrebné vypracovať a zaslať prihlasovateľovi, resp. zástupcovi prihlasovateľa (ďalej len „prihlasovateľovi“) vtedy, ak sa v rámci prieskumu zistí, že:

- predmet prihlášky je zjavne neschopný ochrany,
- prihláška zjavne nevyhovuje podmienke jednotnosti riešenia,
- prihláška obsahuje zjavné formálne nedostatky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky,
- nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky (ak si ho prihlasovateľ uplatňuje),
- prihlášku nemožno považovať za prihlášku podanú podľa PCT (ak prihlasovateľ v žiadosti o zápis uviedol, že ide o prihlášku podanú podľa PCT),
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej prihlášky úžitkového vzoru (ak ide o vylúčenú prihlášku),
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky (ak ide o odbočenú prihlášku).

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že predmet prihlášky je zjavne neschopný ochrany, pretože:

- patrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 1 zákona samy osebe nepovažujú za technické riešenie (*pozri* kap. [2.3.1.1](#)),
- patrí medzi výluky z ochrany podľa § 6 zákona (*pozri* kap. [2.3.1.2](#)),
- nie je priemyselne využiteľný (*pozri* kap. [2.3.1.3](#)) alebo
- riešenie nie je v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi.

Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojim vyjadrením nevyvráti námietky uvedené v správe, prihláška sa podľa § 38 ods. 2 zákona zamietne.

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že prihláška zjavne nevyhovuje požiadavke jednotnosti (*pozri* kap. [2.3.2](#)), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. V správe je potrebné presne vymedziť, ktoré riešenia, nárokovanie v prihláške, spôsobujú nejednotnosť, a uviesť dôvody, na základe ktorých je nejednotnosť vytýkaná. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby v stanovenej lehote nejednotnosť prihlášky odstránil (aby rozsah pôvodnej prihlášky zúžil tak, aby obsahovala len tie riešenia, ktoré spája jediná technická myšlienka) a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote nejednotnosť neodstráni alebo svojim vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť výzvy na odstránenie nejednotnosti, konanie o prihláške sa podľa § 38 ods. 1 zákona zastaví.

Expert PO prihlasovateľa správou upozorní aj na možnosť uplatniť si riešenia, ktoré narúšajú jednotnosť pôvodnej prihlášky, v jednej alebo viacerých vylúčených prihláškach, ktorým úrad prizná deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky, ak budú podané kedykoľvek pred ukončením konania o pôvodnej prihláške.

Správa musí obsahovať poučenie o tom, že do súladu s novými nárokmi uplatňovanými v pôvodnej prihláške a vo vylúčených prihláškach je potrebné uviesť aj opis, prípadne výkresy týchto prihlášok (opis ani výkresy pôvodnej prihlášky a vylúčených prihlášok by nemali obsahovať časti týkajúce sa v danej prihláške nenárokovateľných riešení), a o tom, že podľa § 39 ods. 1 zákona sú prípustné len také úpravy pôvodnej prihlášky a vylúčených prihlášok, ktoré nepresahujú obsah prihlášky v jej pôvodnom znení.

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že prihláška obsahuje zjavné formálne nedostatky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky, pretože:

- prihláška neobsahuje predpísané náležitosti (*pozri* kap. [2.3.3](#); ak ide o PCT prihlášku, *pozri* kap. [2.3.4.3](#));
- podklady prihlášky nezodpovedajú požiadavkám na jednotnú úpravu podkladov zverejňovaných prihlášok (*pozri* kap. [2.3.3.2.1](#), kap. [2.3.3.2.2](#) a kap. [2.3.3.2.3](#));
- podklady prihlášky neumožňujú ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač (*pozri* kap. [2.3.3.2](#));
- anotácia neplní účel signálnej technickej informácie (*pozri* kap. [2.3.3.2.4](#)) alebo
- prihlasovateľ nie je zastúpený oprávneným zástupcom (*pozri* kap. 2 Metodiky konania – Všeobecná časť),

správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby v stanovenej lehote vytýkané nedostatky odstránil, a upozorní ho na skutočnosť, že ak v stanovenej alebo predĺženej lehote nedostatky prihlášky neodstráni alebo svojím vyjadrením opodstatnenosť výzvy na odstránenie nedostatkov nevyvráti, konanie o prihláške sa podľa § 38 ods. 1 zákona zastaví.

Správa musí obsahovať poučenie o tom, že podľa § 39 ods. 1 zákona sú prípustné len také úpravy prihlášky, ktoré nepresahujú obsah prihlášky v jej pôvodnom znení.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo skôr podanej prihlášky a v rámci prieskumu sa zistí, že podmienky na priznanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky nie sú splnené (*pozri* kap. [2.3.4](#), kap. [2.3.4.1](#), kap. [2.3.4.2](#)), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril, a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, úrad prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona, teda odo dňa podania prihlášky na úrade.

Ak sa v rámci prieskumu PCT prihlášky zistí, že za deň podania prihlášky nemožno uznať deň podania prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky a prihlasovateľovi nemožno priznať právo prednosti vyplývajúce zo skôr podanej prihlášky, resp. prihlášok, uplatnené pri podaní prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky (*pozri* kap. [2.3.4.3](#)), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril, a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, za deň podania a deň vzniku práva prednosti prihlášky bude považovaný deň jej podania na úrade.

Ak sa v rámci prieskumu vylúčenej prihlášky zistí, že:

- prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. [2.3.4.4](#)) alebo
- prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky, pretože ide nad rámec pôvodne podanej prihlášky, správou sa tieto skutočnosti oznámia prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril, a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude za deň podania a deň vzniku práva prednosti prihlášky považovaný deň jej podania na úrade.

Ak sa v rámci prieskumu odbočenej prihlášky zistí, že prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky, pretože:

- bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. [2.3.4.5](#)) alebo
- jej predmet nie je zhodný s predmetom skôr podanej patentovej prihlášky, alebo

- prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote (pozri kap. [2.3.4.5](#)) nepredložil rovnopis patentovej prihlášky, ktorej dátumu podania, resp. práva prednosti sa dovoľáva,

správou sa tieto skutočnosti oznámia prihlasovateľovi. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril, a upozorní ho na skutočnosť, že ak sa v stanovenej alebo predĺženej lehote k výsledku prieskumu nevyjadrí alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude za deň podania a deň vzniku práva prednosti prihlášky považovaný deň jej podania na úrade.

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že prihláška obsahuje viacero uvedených vecných a/alebo formálnych nedostatkov, expert PO prihlasovateľa jednou správou informuje o všetkých zistených nedostatkoch.

Zo správy musí byť jasné, ktorých častí prihlášky (ktorých častí opisu, ktorých nárokov, resp. ktorých výkresov) sa zistené nedostatky týkajú a na základe čoho sú nedostatky vytýkané (v správe musia byť odkazy na príslušné ustanovenia zákona, resp. súvisiacich právnych predpisov podľa [kap. 1](#)).

V správe by nemali byť vytýkané formálne nedostatky, bez odstránenia ktorých je ešte zaistená primeraná forma prihlášky vyžadovaná pre zverejnenie a zápis úžitkového vzoru do registra.

Ak sa prihlasovateľ k správe vyjadrí, ale na základe jeho vyjadrenia nie je možné vo veci rozhodnúť bez ďalšieho objasnenia, resp. odstránenia nedostatkov, je potrebné vypracovať a prihlasovateľovi zaslať druhú správu o prieskume. Pri vypracúvaní druhej správy o prieskume sa primerane použije postup opísaný v kap. [2.3.6.1](#).

Ak prihlasovateľ v priebehu konania o prihláške upraví alebo zmení podklady prihlášky tak, že prepracované podklady idú nad rámec pôvodného podania prihlášky (pozri kap. [2.3.5.1](#)), správou sa mu oznámi táto skutočnosť. V správe je potrebné presne vymedziť, ktoré časti prepracovaných podkladov presahujú rámec pôvodného podania prihlášky. Expert PO správou zároveň vyzve prihlasovateľa, aby v stanovenej lehote vytýkané nedostatky odstránil (aby podklady prihlášky upravil do požadovanej formy), a upozorní ho na skutočnosť, že ak v stanovenej alebo predĺženej lehote podklady prihlášky neupraví alebo svojím vyjadrením nevyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, konanie o prihláške sa podľa § 58 ods. 6 zákona zastaví.

Na odstránenie nedostatkov vytýkaných v správe, resp. na vyjadrenie sa k obsahu správy a vyvrátenie odôvodnenosti obsahu správy, je v každej správe stanovená lehota, spravidla dvojmesačná, ktorá môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená (pozri kap. 5 Metodiky konania - Všeobecná časť).

V každej správe musí byť upozornenie na dôsledok neodstránenia vytýkaných nedostatkov, resp. nevyvrátenia odôvodnenosti obsahu správy v stanovenej alebo predĺženej lehote, ktorým je zastavenie konania o prihláške podľa § 38 ods. 1 zákona alebo § 58 ods. 6 zákona, resp. zamietnutie prihlášky podľa § 38 ods. 2 zákona, v súlade s charakterom uvedených nedostatkov.

Zo správy by malo byť prihlasovateľovi jasné, ktoré nároky sú alebo nie sú vyhovujúce a z akého dôvodu.

V správe je možné nezáväzne naznačiť, ako postupovať pri odstraňovaní vytýkaných nedostatkov, resp. ako požiadavke úradu priamo vyhovieť. Potrebné je však uviesť, že ide len o nezáväzný návrh, ktorý môže prihlasovateľovi pri odstraňovaní nedostatkov pomôcť, ale že budú posúdené a prípadne akceptované aj iné opravy podkladov prihlášky.

Pre prehľadnosť a možnosť efektívneho vyjadrenia sa k obsahu správy zo strany prihlasovateľa sa odporúča správu rozčleniť do odsekov riešiacich jednotlivé otázky.

Prvá správa by pritom mala byť taká obsiahla, aby pri ďalšej komunikácii nebolo vo väčšine prípadov potrebné znovu čítať a študovať celú prihlášku, ale posudzovať len správu spolu s odpoveďou prihlasovateľa.

2.3.6.1 Druhá správa o prieskume

Druhá správa o prieskume by mala byť vo väčšine prípadov aj správou poslednou. Vystavuje sa vtedy, keď na základe vyjadrenia prihlasovateľa k prvej správe nie je možné vo veci rozhodnúť bez ďalšieho objasnenia, resp. odstránenia chýb.

Ak je z reakcie prihlasovateľa na prvú správu zrejmé, že nevie odstrániť vytýkané nedostatky, je mu možné aj v druhej správe nezáväzne naznačiť, ako postupovať, resp. ako požiadavke úradu priamo vyhovieť. V takýchto prípadoch sa rovnako odporúča možnosť nechať sa pred úradom zastupovať alebo osobne prerokovať prípad s expertom PO, ktorý má prihlášku v konaní.

V každom prípade sa musí v druhej správe reagovať na všetky argumenty prihlasovateľa uvedené v jeho vyjadrení. Druhá a príp. každá ďalšia správa by mala byť vypracovaná a zaslaná prihlasovateľovi bez zbytočného odkladu po doručení vyjadrenia prihlasovateľa k predchádzajúcej správe.

2.3.7 Závěry prieskumu

Prieskum môže byť ukončený zamietnutím prihlášky, zastavením konania o prihláške (pozri kap. [2.3.7.1](#)) alebo postúpením prihlášky na zverejnenie (pozri kap. [2.3.7.4](#)).

2.3.7.1 Zamietnutie prihlášky, resp. zastavenie konania o prihláške

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že predmet prihlášky nie je schopný ochrany, pretože:

- patrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 1 zákona samy osebe nepovažujú za technické riešenie (pozri kap. [2.3.1.1](#)),
 - patrí medzi výluky z ochrany podľa § 6 zákona (pozri kap. [2.3.1.2](#)),
 - nie je priemyselne využiteľný (pozri kap. [2.3.1.3](#)) alebo
 - riešenie nie je v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
- prihláška sa podľa § 38 ods. 2 zákona zamietne.

Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť prihláška zamietnutá (pozri kap. [2.3.6](#)).

Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky musí obsahovať (§ 47 ods. 1 správneho poriadku):

- výrok (prihláška... sa zamietá; prihláška... sa čiastočne zamietá),
- odôvodnenie, prečo nie je možné zapísať úžitkový vzor do registra a
- poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky rozklad (§ 53 ods. 1 zákona) a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V odôvodnení zamietnutia prihlášky sa môžu uviesť len tie skutočnosti, ktoré boli prihlasovateľovi vytknuté v prieskumovom konaní a ku ktorým sa mal možnosť vyjadriť. V rozhodnutí nie je potrebné opakovať podrobné odôvodnenie, ktoré sa prihlasovateľovi oznámilo správou o prieskume. Stačí sa odvolať na príslušnú správu o prieskume.

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti (pozri kap. [2.3.2](#)) alebo obsahuje formálne nedostatky, ktoré bránia ďalšiemu pokračovaniu v konaní o prihláške, expert PO prihlasovateľa správou vyzve, aby vytknuté nedostatky v určenej lehote odstránil alebo sa o nich vyjadril (pozri kap. [2.3.6](#)). Ak prihlasovateľ v určenej alebo predĺženej lehote vyzve na odstránenie nedostatkov prihlášky nevyhovie alebo nevyvráti odôvodnenosť výzvy, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 38 ods. 1 zákona.

Ak sa v priebehu prieskumu zistí, že v prihláške boli vykonané úpravy a zmeny idúce nad rámec jej pôvodného podania (pozri kap. [2.3.5.1](#)), expert PO správou vyzve prihlasovateľa, aby vytknuté nedostatky v určenej lehote odstránil alebo sa o nich vyjadril (pozri kap. [2.3.6](#)). Ak prihlasovateľ v určenej alebo predĺženej lehote vyzve na odstránenie nedostatkov prihlášky nevyhovie alebo nevyvráti odôvodnenosť výzvy, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 58 ods. 6 zákona.

Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške musí obsahovať (§ 47 ods. 1 správneho poriadku):

- výrok (konanie o prihláške sa zastavuje),

- odôvodnenie, prečo nie je možné pokračovať v konaní o prihláške a
- poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu o zastavení konania o prihláške rozklad (§ 53 ods. 1 zákona) a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ak v priebehu prieskumu prihlasovateľ požiada o zastavenie konania o prihláške, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 58 ods. 7 zákona.

Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške na žiadosť prihlasovateľa musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že proti tomuto rozhodnutiu je podanie rozkladu neprípustné (§ 53 ods. 1) a že rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

V každom rozhodnutí musí byť uvedené, kto rozhodnutie vydal (úrad), dátum vydania rozhodnutia a meno a priezvisko účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby (riaditeľ PO alebo ním poverený pracovník).

2.3.7.2 Zatriedenie predmetu prihlášky

Pred postúpením prihlášky na zverejnenie je potrebné zatriediť všetky predmety prihlášky podľa platnej verzie Medzinárodného patentového triedenia (ďalej len „MPT“).

Hierarchická štruktúra MPT a postup pri zatriedovaní predmetu prihlášky podľa MPT sú podrobne opísané a vysvetlené v návode k platnej verzii MPT.

2.3.7.3 Rešerš

Po kladne ukončenom prieskume zápisnej spôsobilosti expert PO vykoná rešerš na predmet prihlášky úžitkového vzoru (§ 38 ods. 4 zákona).

Cieľom rešerše je zistiť relevantný stav techniky. Rešerš by mala byť zameraná na technické riešenia definované nárokmi na ochranu, pretože tými bude daný rozsah ochrany vyplývajúcej z úžitkového vzoru.

Rešerš sa vykonáva najmä v špecializovaných elektronických databázach (Epoque, esp@cenet, webregistre úradu a pod.), v prípade potreby aj v dokumentoch v papierovej forme a môže sa vykonávať aj v ďalších dokumentoch a informáciách, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu ([pozri kap. 2.3.7.3.2](#)).

Rešerš je nutné vykonávať v takom rozsahu, v akom to umožňujú technické možnosti. V každom prípade však minimálne:

- v dokumentoch tvoriacich minimálnu dokumentáciu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (pravidlo 34 Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci),
- v československých patentových dokumentoch a
- v slovenských patentových dokumentoch.

Československými a slovenskými patentovými dokumentmi sa rozumejú:

- i) autorské osvedčenia na vynálezy,
- ii) patenty,
- iii) zverejnené patentové prihlášky a zverejnené prihlášky úžitkových vzorov a
- iv) úžitkové vzory.

Výsledok rešerše je spracovaný do rešeršnej správy, ktorá obsahuje dokumenty predstavujúce relevantný stav techniky.

V rešeršnej správe môžu byť citované dokumenty uvedené v poradí podľa ich relevancie.

Identifikácia akéhokoľvek citovaného dokumentu alebo oznámenia, ktoré sú dostupné v papierovej forme alebo vo forme prezentovanej na stranách (napr. fax, mikroforma, atď.), by sa v rešeršnej správe mala vykonať nasledujúcimi údajmi v poradí, v akom sú uvedené nižšie:

V prípade **patentového dokumentu** sa uvedie:

- i) dvoj písmenový kód úradu priemyselného vlastníctva, ktorý dokument vydal (podľa WIPO štandardu ST.3);
- ii) číslo patentového dokumentu, ako je dané úradom priemyselného vlastníctva, ktorý ho vydal (pri Japonských dokumentoch musí byť pred číslom patentového dokumentu uvedený rok vlády cisára);
- iii) označenie druhu dokumentu príslušnými symbolmi podľa WIPO štandardu ST.16 uvedenými na dokumente, alebo ak dokument takéto označenie nemá, urobí sa ako je uvedené v uvedenom štandarde, pokiaľ je to možné;
- iv) meno majiteľa patentu alebo prihlasovateľa (veľkými písmenami, tam, kde je to vhodné skratkou; najprv sa uvádza priezvisko, potom meno alebo iniciálky);
- v) dátum zverejnenia citovaného patentového dokumentu (s použitím štyroch čísel na vyjadrenia roku podľa Gregoriánskeho kalendára), alebo v prípade opraveného patentového dokumentu sa uvedie dátum vydania opraveného patentového dokumentu, ako je to uvedené pod INID kódom (48) WIPO štandardu ST.9, a ak je to v dokumente uvedené, dodatočný opravný kód, ako je to uvedené pod INID kódom (15) (informácia o oprave);
- vi) pokiaľ sú zverejnené rôzne vyhotovenia tohto istého dokumentu (napr. vo formáte PDF a HTML), označenie umiestnenia a formátu (napr. PDF) citovaného dokumentu;
- vii) čísla odsekov, čísla viet a čísla riadkov na opísanie konkrétneho miesta, kde sa citovaný materiál v rámci dokumentu nachádza, pokiaľ sú k dispozícii;
- viii) čísla nárokov, čísla obrázkov, čísla chemických vzorcov, čísla matematických vzorov, čísla tabuliek, čísla génových sekvencií a čísla zoznamov počítačového programu, pokiaľ sú k dispozícii;
- ix) ak odseky nie sú číslované alebo ak je odsek dlhý, na opísanie konkrétneho miesta, kde sa citovaný materiál v rámci dokumentu nachádza, sa použijú čísla strán, čísla stĺpcov a čísla riadkov (ak sú k dispozícii);
- x) v prípade, že nie sú k dispozícii čísla strán, odsekov a riadkov, môžu sa uviesť konkrétne nadpisy v rámci štruktúry dokumentu ako napr. „Najlepší spôsob uskutočnenia tohto vynálezu“ alebo „Priemyselná využiteľnosť“;
- xi) pokiaľ formát dokumentu zahŕňa pagináciu alebo ekvivalentný interný referenčný systém, môžu byť označené konkrétne pasáže textu, alebo môžu byť označené prvé a posledné slová textu;
- xii) v prípade, keď je v rešeršnej správe citovaný patentový dokument v inom ako anglickom jazyku, a k dispozícii je aj dokument tej istej patentovej rodiny v angličtine, v rešeršnej správe sa za citovaným dokumentom (s použitím znaku &) uvedie aj číslo dokumentu patentovej rodiny v angličtine s uvedením zodpovedajúcich častí textu tohto dokumentu (príklad 8).

Príklady zápisu patentových dokumentov do rešeršnej správy:

Príklad 1: JP 10-105775 A (NCR INTERNATIONAL INC) 24 April 1998, paragraphs [0026] to [0030].

Príklad 2: DE 3744403 A1 (JOSEK, A) 1991.08.29, page 1, abstract.

Príklad 3: SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB) 1997-05-26, claim 1.

Príklad 4: US 5635683 A (MCDERMOTT, RM et al.) June 3, 1997, column 7, lines 21 to 40.

Príklad 5: ES 2156718 A1 (AGQ SL) 1 July 2001, the whole document.

Príklad 6: WO97/28071 A1 corrected version (GENERAL SIGNAL CORP) available 1998-05-07, page 3 lines 20-28.

Príklad 7: WO 2007/077970 A1 (MEIJI DAIRIES CORP) 2007.07.12, paragraph [0019] from “[14] Another aspect ... assumes 30%-60%”.

Príklad 8: SK 262011 A1, ÚSTAV POLYMÉROV SAV, page 4, example 1, table 1;
& US2014039096 A1, page 2, example 1, page 3, table 1.

V prípade **zverejnených dokumentov úradu priemyselného vlastníctva** alebo oznámení, napr. registrovaných dizajnov, registrovaných alebo zverejnených ochranných známok a registrovaných autorských práv musí zápis obsahovať údaje v súlade s WIPO štandardom ST.14.

V prípade **monografií** alebo ich častí, napríklad príspevkov do konferencií, atď. sa uvedie:

- i) meno autora, v prípade príspevku meno autora príspevku (veľkými písmenami, tam, kde je to vhodné, skratkou; najprv sa uvedie priezvisko, potom meno alebo iniciálky);
- ii) v prípade príspevku, názov príspevku, za ktorým sa uvedie „In“;
- iii) názov monografie, v prípade príspevku názov vydavateľstva;
- iv) v prípade príspevku z konferencie, názov konferencie, dátum, číslo, miesto (ak je k dispozícii);
- v) číslo vydania;
- vi) miesto publikácie a názov vydavateľa (keď je v monografii len adresa vydavateľa, potom sa táto adresa uvedie ako miesto publikácie; v prípade ak je publikácia vydaná organizáciou, názov a poštová adresa organizácie);
- vii) rok publikácie, štyrmi číslicami; ak rok vydania kolide s rokom podania prihlášky alebo rokom nárokovanej priority, uvedie sa aj mesiac, prípadne aj deň vydania monografie spôsobom ustanoveným WIPO štandardom ST.2;
- viii) identifikátor štandardu a číslo pridelené k položke, napríklad ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064, ak je to použiteľné. Je potrebné upozorniť na to, že tieto čísla môžu byť pre tlačnú a elektronickú podobu odlišné;
- ix) umiestnenie v rámci monografie uvedením čísiel strán, stĺpcov, riadkov alebo odsekov, kde sa relevantné časti nachádzajú, alebo relevantné obrázky na výkresoch (pokiaľ je použiteľné).

Príklady zápisu monografie (príklad 1) a príspevku (príklad 2):

1. WALTON, Herrmann. Microwave Quantum Theory. London: Sweet and Maxwell, 1973, Vol. 2, ISBN 5-1234-5678-9.
2. SMITH et al. 'Digital demodulator for electrical impedance imaging'. Vo: IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. Vydal Y. Kim et al. New York: IEEE, 1989.

V prípade citácie nepatentovej literatúry, ktorá je publikovaná v inom jazyku ako angličtine, sa, ak je to možné, v okrúhlych zátvorkách uvedie aj oficiálny preklad do angličtiny (ak existuje). Oficiálnym prekladom sa rozumie oficiálny, existujúci preklad názvu pochádzajúci z toho istého zdroja. V prípade, že oficiálny preklad nie je k dispozícii, voliteľne sa uvedie neoficiálny preklad do angličtiny, pred ktorým sa uvedie, že ide o neoficiálny preklad („*non-official translation*“).

V prípade článkov zverejnených **v periodikách** alebo iných periodicky vydávaných publikáciách sa uvedie:

- i) meno autora (veľkými písmenami, tam, kde je to vhodné skratkou; najprv sa uvádza priezvisko, potom meno alebo iniciálky); v prípade viacerých autorov sa výhodne uvedú mená všetkých autorov, alternatívne sa uvedie len meno prvého autora, za ktorým sa uvedie „et al.“;
- ii) názov článku (kde je to vhodné skrátený alebo uvedený skratkou) v periodiku alebo v periodicky vydávanej publikácii;
- iii) názov periodika alebo inej periodicky vydávanej publikácie (môžu sa použiť skratky, ktoré sú v zhode so všeobecne uznávanou medzinárodnou praxou; pozri „PCT Minimálna dokumentácia – Zoznam periodík“ časť 4);
- iv) umiestnenie v rámci periodika alebo inej periodicky vydávanej publikácie uvedením dátumu vydania, kde rok sa uvedie štyrmi číslicami, označenia vydania, číslovania stránok (tam kde sú k dispozícii rok, mesiac a deň vydania sa aplikuje WIPO štandard ST.2);
- v) identifikátor štandardu a číslo pridelené položke, napr. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064, ak je to vhodné. Je potrebné upozorniť na to, že tieto čísla môžu byť pre tlačennú a elektronickú podobu odlišné;
- vi) relevantné časti článku a/alebo relevantné obrázky na výkresoch, tam kde je to použiteľné.

Príklad zápisu článku publikovaného v periodiku do rešeršnej správy:

1. DROP, JG. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. October 1974, Vol. 17, No.5, pages 1344 and 1345, ISSN 2345-6789.

V prípade citácie nepatentovej literatúry, ktorá je publikovaná v inom jazyku ako angličtine, sa, ak je to možné, v okrúhlych zátvorkách uvedie aj oficiálny preklad do angličtiny (ak existuje). Oficiálnym prekladom sa rozumie oficiálny, existujúci preklad názvu pochádzajúci z toho istého zdroja. V prípade, že oficiálny preklad nie je k dispozícii, voliteľne sa uvedie neoficiálny preklad do angličtiny, pred ktorým sa uvedie, že ide o neoficiálny preklad („*non-official translation*“).

V prípade **anotácie**, ktorá nie je zverejnená spolu s dokumentom slúžiacim ako jej základ sa uvedie:

- identifikácia dokumentu obsahujúceho anotáciu, anotácie a plno textového dokumentu pomocou dostupných bibliografických údajov.

Identifikácia **elektronických dokumentov**, napríklad získaných z CD-ROM-u, z Internetu alebo z on-line databázy prístupnej mimo Internetu by sa mala urobiť spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch do takej miery, ako je to možné, a mala by byť doplnená tak, ako je to uvedené v nasledujúcich položkách.

Tieto položky by mali byť uvedené na uvedených miestach:

- i) typ média v hranatých zátvorkách [] za názvom publikácie alebo určenie hostiteľského dokumentu napr. [online] [CD-ROM] [disk] [magnetic tape]. Ak je požadované, môže byť špecifikovaný tiež typ publikácie (napr. monografia, periodicky vydávaná publikácia, databáza, elektronická pošta, počítačový program, výveska);
- ii) dátum, kedy bol dokument z elektronického média získaný, ktorý sa uvedie v hranatých zátvorkách uvedeným za dňom publikácie [retrieved on 1998-03-04];
- iii) identifikácia zdroja dokumentu s použitím slov „Retrieved from“ a jeho adresa, tam kde je to použiteľné; táto položka bude uvedená pred citovaním relevantných častí;
- iv) odkaz na jedinečné identifikačné číslo Digital Object Identifier (DOI), alebo na iné jedinečné identifikačné číslo, ak je známe;
- v) ak je to potrebné, identifikátor štandardu a číslo priradené položke, napr. ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. Je potrebné upozorniť na to, že tieto čísla môžu byť pre tlačennú a elektronickú podobu odlišné;

- vi) pokiaľ sú zverejnené rôzne vyhotovenia tohto istého dokumentu (napr. vo formáte PDF a HTML), označenie formátu (napr. paper, PDF) a umiestnenie citovaného dokumentu;
- vii) čísla odsekov, čísla viet a čísla riadkov (ak sú k dispozícii) na opísanie konkrétneho miesta, kde sa citovaný materiál v rámci elektronického dokumentu nachádza;
- viii) čísla nárokov, čísla obrázkov, čísla chemických vzorcov, čísla matematických vzorov, čísla tabuliek, čísla génových sekvencií a čísla zoznamov počítačového programu, pokiaľ sú k dispozícii;
- ix) ak čísla strán, odsekov a riadkov nie sú k dispozícii v citovanom patentovom dokumente v elektronickom formáte, môžu sa uviesť konkrétne nadpisy v rámci štruktúry dokumentu ako napr. „Best mode of performing the Invention“ alebo „Industrial Applicability“;
- x) pokiaľ formát dokumentu zahŕňa určité číslovanie alebo ekvivalentný interný referenčný systém, môžu byť označené konkrétne pasáže textu, alebo môžu byť označené prvé a posledné slová textu.

Pre prípad, že rovnaký dokument nemusí byť v budúcnosti dostupný, je potrebné uchovávať úradné kópie elektronického dokumentu. Toto je dôležité najmä pre zdroje ako je internet a online databázy.

Pokiaľ je elektronický dokument dostupný aj v papierovej forme alebo vo forme prezentovanej na stranách, tento nemusí byť identifikovaný ako elektronický dokument, pokiaľ to nie je žiaduce alebo užitočné.

Nasledujúce príklady ilustrujú citácie z elektronických dokumentov:

Príklady (1 – 4) zápisu dokumentov získaných z online databáz do rešeršnej správy:

1. SU 1511467 A (BRYAN MECH) 1989-09-30 (abstract) *World Patents Index* [database on-line]. Derwent Publications, Ltd. [retrieved on 24.2.1998]. Retrieved from: Questel. DW9016, Accession No. 90-121923.
2. DONG, XR. 'Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements', *Chung Hua Wai Ko Tsa Chih*, Máj 1993, Vol. 31, No. 5, str. 301-302, (abstract) Medline [online]: United State; National Library of Medicine [retrieved on 24. February 1998]. Retrieved from: Dialog. Medline Accession no. 94155687, Dialog Accession No. 07736604.
3. JENSEN, BP. 'Multilayer printed circuits: production and application II'. *Elektronik*, June-July 1976, č. 6-7, pages 8, 10,12,14,16. (abstract) INSPEC [online]. London, U.K.: Institute of Electrical Engineers [retrieved on 24.2.1998]. Retrieved from: STN International, USA. Accession No. 76:956632.
4. JP 3002404 A (Tamura Toru) 1991-03-13 (abstract). [online] [2.9.1998]. Retrieved from: EPOQUE PAJ Database.

Príklady zápisu elektronických patentových dokumentov získaných z Internetu do rešeršnej správy:

Príklad 5.1

WO 2004/091307 A2 (ADVANCED BIONUTRITON CORP) 28.10.2004.

Príklad 5.2

GB 2,432,062 A (GE INSPECTION TECHNOLOGY LP) 5.9.2007.

Príklad 6: (Elektronicky registrované duševné vlastníctvo – iné než patentové dokumenty)

HU D9900111 Industrial Design Application, (HADJDUTEJ TEJIPARI RT, DEBRECEN) 2007-07-19, [database online], [retrieved on 1999-10-26] Retrieved from the Industrial Design Database of the Hungarian Patent Office using Internet <URL: <http://elajstrom.hpo.hu/?lang=EN>>.

Príklad 7: (Kompletná práca – kniha alebo správa)

WALLACE, S, and BAGHERZADEH, N. Multiple Branch and Block Prediction. *Third International Symposium on High-Performance Computer Architecture* [online], February 1997 [retrieved on 2007-07-18]. Retrieved from the Internet: <URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=569645&isnumber=12370> <DOI: 10.1109/HPCA.1997.569645>.

Príklad 8: (Časť práce - Kapitola alebo ekvivalentné označenie)

National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition, Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle [online]. 7. revised edition. Washington, DC: National Academy Press, 1996 [retrieved on 2007-07-19]. Retrieved from the Internet : <URL: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9791&page=24> Chapter 3, page 24, table 3-1, ISBN-10: 0-309-06934-3.

Príklad 9: (Elektronické periodiká - články alebo iné príspevky)

AJTAI, Miklos. Generating Hard Instances of Lattice Problems. *Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR96-007* [serial online], [retrieved on 1996-01-30]. Retrieved from the Internet : <URL: <http://eccc.hpi-web.de/pub/eccc/reports/1996/TR96-007/index.html>>.

Príklad 10: OWEN, RW et al. Olive-oil consumption and health: the possible role of antioxidants. *Lancet Oncology*, Vol 1, no. 2, 1. October 2000, pp 107-112 [online], [retrieved on 2007-07-18]. Retrieved from the Internet <URL: <http://www.ingentaconnect.com/content/els/14702045/2000/00000001/00000002/art0001>> <DOI: 10.1016/S1470-2045(00)00015-2>

Príklad 11: (Elektronické vývesky, oznamovacie systémy a diskusné zoznamy – Celý systém)

BIOMET-L (A forum for the Bureau of Biometrics of New York) [bulletin board online]. Albany (NY): Bureau of Biometrics, New York State Health Department, July, 1990 [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet : <listserv@health.state.ny.us>, message: subscribe BIOMET-L your real name.

Príklad 12: (Elektronické vývesky, oznamovacie systémy a diskusné zoznamy – Príspevky)

PARKER, Elliott. 'Re: citing electronic journals'. In PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Houston (TX): University of Houston Libraries, November 24, 1989; 13:29:35 CST [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet : <URL: telnet://bruser@a.cni.org>.

Príklad 13: (Elektronická pošta)

'Plumb design of a visual thesaurus'. *The Scout Report* [online]. 1998, vol. 5 no. 3 [retrieved on 1998.05.18]. Retrieved from Internet electronic mail: <listserv@cs.wisc.edu>, subscribe message: info scout-report. Retrieved from the Internet : <URL: <http://scout.wisc.edu/Reports/ScoutReport/1998/scout-980515.html#13>> ISSN: 1092-3861.

Príklad 14: (Manuály výrobkov/katalógy či ďalšie informácie získané z webových stránok)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet [online]. 3Com Corporation, 1997 [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet : <URL: <http://www.3com.com/products/dsheets/400347.html>>.

Príklady 15 a 16: Dokumenty, získané z CD-ROM-ov

Príklad 15:

JP 08000085 A (TORAY IND INC), (abstract), 1996-05-31. In: Patent Abstracts of Japan [CD-ROM].

Príklad 16:

HAYASHIDA, O et al. Specific molecular recognition by chiral cage-type cyclophanes having leucine, valine, and alanine residues. *Tetrahedron* 1955, Vol. 51 (31), p. 8423-36. In: Chemical Abstracts [CD-ROM]. CAS Abstract 124:9350.

Rešeršná správa musí ďalej obsahovať nasledujúce údaje:

- a) prehľadované oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- b) prehľadované oblasti nepatriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- c) dátum podania nárokov, na ktoré bola rešerš vykonaná,

- d) použité elektronické databázy,
- e) zdroj, napr. internetová adresa, kde je možné nájsť, resp. objednať si relevantné dokumenty (napr. <http://sk.espacenet.com>, <http://www.upv.sk/eskipo.php?lang=sk&idd=2>, <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular>, <http://domino.indprop.gov.sk/objednavky.nsf/spis?OpenForm>)
- f) zoznam použitých kľúčových slov (výrazov) a slov s operátormi skrátenia použitých pri rešerši v jednotlivých databázach,
- g) zoznam rešeršných otázok použitých pri rešerši v jednotlivých databázach,
- h) informáciu, či bola rešerš vykonaná pre všetky nároky na ochranu; ak rešerš nebola vykonaná pre všetky nároky, dôvod, pre ktorý niektoré nároky na ochranu neboli podrobené rešerši (nejasnosť, nejednotnosť),
- i) jazyk, resp. jazyky, v ktorých bola rešerš vykonaná,
- j) dátum vyhotovenia rešeršnej správy a
- k) meno a podpis experta PO, ktorý rešerš vykonal.

2.3.7.3.1 Oznámenie výsledku rešerše prihlasovateľovi

Po vykonaní rešerše expert PO podľa § 38 ods. 4 zákona oznámi výsledok rešerše prihlasovateľovi.

K listu, ktorým sa prihlasovateľovi oznamuje výsledok rešerše, expert PO pripojí tlačivo „Výsledok rešerše“, v ktorom sú uvedené:

- relevantné dokumenty tvoriace stav techniky identifikované spôsobom uvedeným v kap. 2.3.7.3.,
- prehľadávané oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- prehľadávané oblasti nepatriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- dátum vyhotovenia výsledku rešerše,
- meno a podpis experta PO, ktorý rešerš vykonal.

2.3.7.3.2 Rešerš v dokumentoch a informáciách dostupných prostredníctvom internetu

Vo všeobecnosti platí, že dokumenty a informácie zverejnené na internete tvoria stav techniky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch. Informácia, ktorá je sprístupnená na internete alebo v on-line databázach, sa považuje za sprístupnenú verejnosti od dátumu, kedy bola zverejnená. Dôkaz získaný z internetu má rovnakú váhu ako dôkaz získaný z tradičných papierových dokumentov, elektronických patentových databáz alebo iných zdrojov.

Za stav techniky sa považujú aj informácie, ku ktorým má prístup len obmedzený okruh ľudí (napr. stránky chránené heslom) a informácie, u ktorých sa vyžaduje platba za ich poskytnutie (analógia k zakúpeniu si knihy alebo objednaníu si odberu časopisu). Je postačujúce, ak webová stránka je principiálne dostupná bez ohľadu na stupeň jej dôvernosti.

Internetové stránky často obsahujú veľmi relevantné technické informácie, pričom niektoré informácie môžu byť dostupné len na internete. K takýmto informáciám patria napr. on-line pracovné návody a príručky k softvérovým produktom (ako sú napr. videohry) alebo iným produktom s krátkou životnosťou. Preto je často veľmi dôležité citovať v rešerši publikácie, ktoré sú získateľné len z internetu.

Posúdenie otázky, či a prípadne v akom rozsahu má byť rešerš vykonaná aj v dokumentoch zverejnených na internete, závisí od okolností konkrétneho prípadu, ale v niektorých oblastiach techniky je vykonanie systematickej rešerše v dokumentoch zverejnených na internete nevyhnutné. Obzvlášť v oblastiach týkajúcich sa informačných alebo softvérových technológií by sa rešeršou, ktorá by nezahrňala aj rešerš v dokumentoch zverejnených na internete, nemuselo dospieť k dokumentom predstavujúcim najrelevantnejší stav techniky.

Dátum zverejnenia dokumentu sprístupneného na internete:

Určenie dátumu zverejnenia dokumentu má dva aspekty. Je potrebné zistiť, či je dátum zverejnenia uvedený správne a či bol celý obsah dokumentu skutočne sprístupnený verejnosti v tento deň.

Vzhľadom na charakter internetu je niekedy ťažké stanoviť dátum, kedy bola určitá informácia sprístupnená verejnosti. Napr. nie všetky webové stránky uvádzajú, kedy boli zverejnené. Navyše, webové stránky sa dajú ľahko aktualizovať, pričom neposkytujú žiadny archív predtým zobrazeného materiálu a neobsahujú ani záznaky, ktoré by umožňovali presne určiť, čo a kedy bolo zverejnené. Okrem toho je teoreticky možné manipulovať s údajmi a obsahom internetového dokumentu (podobne ako je možné manipulovať aj s údajmi a obsahom tradičných papierových dokumentov). Vzhľadom na rozsah a množstvo informácií dostupných cez internet, je však pravdepodobnosť, že dokument nájdený prieskumovým pracovníkom bol manipulovaný, veľmi nízka. Na základe toho, pokiaľ nie sú špecifické náznaky o opaku, sa dátum uvedený ako dátum zverejnenia dokumentu na internete považuje za skutočný dátum sprístupnenia obsahu dokumentu verejnosti.

Štandard dôkazu:

Ako štandard dôkazu sa použije miera pravdepodobnosti. Podľa tohto štandardu nie je dostatočné, keď uvedený dátum zverejnenia je len pravdepodobný. Prieskumový pracovník musí byť presvedčený o tom, že dátum zverejnenia je správny. Neznamená to však, že sa vyžaduje dôkaz typu „mimo akejkoľvek pochybnosti“ (úplný dôkaz).

Dokumenty spoľahlivé z hľadiska uvádzania dátumu ich zverejnenia:

Pre prieskumových pracovníkov sú zvlášť dôležité on-line technické časopisy od vedeckých vydavateľov. Spoľahlivosť týchto časopisov je rovnaká ako tradičných papierových časopisov, t.j. veľmi vysoká. Je potrebné upozorniť na to, že internetové publikácie niektorých položiek časopisu môžu byť skoršie než je dátum zverejnenia zodpovedajúcej papierovej verzie. Okrem toho, niektoré časopisy zverejňujú na internete rukopisy, ktoré im boli predložené, ale ktoré ešte neboli publikované, a v niektorých prípadoch predtým, než boli schválené pre papierovú publikáciu. Ak časopis neschváli rukopis na publikáciu, zverejnenie rukopisu na internete môže byť jediné sprístupnenie jeho obsahu verejnosti. Je nutné upozorniť na to, že obsah dokumentu zverejneného na internete sa môže líšiť od konečnej publikovanej verzie. Takéto dva dokumenty sa považujú za dva samostatné dokumenty, ktoré majú svoje vlastné dátumy zverejnenia.

Mnoho ďalších zdrojov okrem už spomenutých vedeckých vydavateľstiev je vo všeobecnosti považovaných za také, ktoré poskytujú spoľahlivé dátumy zverejnenia. Tieto zahŕňajú napríklad vydavateľov novín, iných periodík, televízne alebo rádiové stanice a pod.. Dokumenty zverejnené akademickými inštitúciami, medzinárodnými a verejnými organizáciami a orgánmi pre štandardy tiež patria do kategórie dokumentov, pri ktorých sa vo všeobecnosti nespochybňuje dátum ich sprístupnenia verejnosti.

Niektoré univerzity vedú tzv. e-print archívy, do ktorých autori ukladajú výskumné správy v elektronickej podobe pred ich zverejnením na konferenciách alebo v časopisoch. Niektoré z týchto správ sa už potom nikdy nezverejnia v žiadnej inej forme.

Spoločnosti, organizácie alebo fyzické osoby používajú internet na zverejnenie dokumentov, ktoré boli predtým publikované na papieri. Medzi ne patria napr. pracovné návody pre softvérové produkty ako sú videohry, príručky pre výrobky ako mobilné telefóny, katalógy výrobkov alebo cenníky a biele knihy produktov alebo rodín produktov. Evidentne je väčšina týchto dokumentov určená verejnosti, napr. súčasným alebo potenciálnym zákazníkom a sú teda určené na zverejnenie. Preto sa daný dátum môže považovať za dátum ich zverejnenia.

Dokumenty menej spoľahlivé z hľadiska uvádzania dátumu ich zverejnenia:

Dokumenty zo zdrojov ako je Usenet diskusnej skupiny, blogy, e-mailové archívy zoznamov adresátov, či stránky wiki tvoria tiež stav techniky. V týchto prípadoch však môže byť ťažké spoľahlivo zistiť dátum sprístupnenia jednotlivých informácií verejnosti, pričom miera spoľahlivosti sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho zdroja. Počítačom generované údaje o čase alebo často používaný dátum „poslednej modifikácie“ je však možné považovať za spoľahlivé údaje o zverejnení dokumentu.

V prípade pochybností, čo sa týka dátumu zverejnenia informácie na internete, je možné získať ďalší dôkaz z internetovej archívnej služby (napr. www.archive.org). Hoci takéto služby môžu byť neúplné, žiadnym spôsobom to neznižuje dôveryhodnosť získaných údajov.

Dokumenty, ktorých dátum zverejnenia sa nedá zistiť:

Pokiaľ sa dátum zverejnenia dokumentu nedá zistiť, dokument v rámci prieskumu prihlášky nie je možné považovať za stav techniky.

2.3.7.4 Postúpenie prihlášky na zverejnenie

Ak bol prieskum prihlášky kladne ukončený a prihlasovateľ nepožiadaval o odklad zverejnenia (kap. [2.3.7.4.2](#)), prihláška sa spolu s výsledkom rešerše zverejní (§ 38 ods. 4 zákona) a zverejnenie prihlášky sa oznámi vo Vestníku ÚPV SR (ďalej len „vestník“).

Ak má byť prihláška zverejnená, expert PO:

- zatriedi predmet prihlášky podľa Medzinárodného patentového triedenia (pozri kap. [2.3.7.2](#)),
- pripraví podklady na zverejnenie prihlášky (pozri kap. [2.3.7.4.1](#)) a
- spis prihlášky spolu s podkladmi na zverejnenie a výsledkom rešerše (rešeršnou správou) postúpi referentovi vydávania ochranných dokumentov.

Spis prihlášky spolu s podkladmi na zverejnenie a rešeršnou správou expert PO postúpi referentovi vydávania ochranných dokumentov bezodkladne po kladnom ukončení prieskumu.

Na základe žiadosti prihlasovateľa podanej v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky úrad odloží zverejnenie prihlášky, najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov odo dňa podania prihlášky.

Ak bol obsah vylúčenej prihlášky zverejnený v rámci konania o pôvodne podanej prihláške, vylúčená prihláška sa nezverejňuje.

2.3.7.4.1 Príprava podkladov na zverejnenie

Podklady na zverejnenie prihlášky tvorí:

- prihlasovací formulár,
- opis, nároky, prípadne výkresy,
- anotácia, prípadne obrázok alebo vzorec k anotácii,
- vyplnený formulár „Pokyn na zverejnenie prihlášky“ (ďalej len „pokyn na zverejnenie“).

Podklady na zverejnenie prihlášky pripravuje expert PO, ktorý:

- a) vykoná úpravu opisu, nárokov a výkresov (ak sú súčasťou prihlášky). Bez súhlasu prihlasovateľa môže expert PO v podkladoch prihlášky vykonať len najnutnejšie úpravy gramatického a formálneho charakteru, ktoré nemenia vecnú podstatu. Vykonané úpravy potvrdí expert PO svojím podpisom. Bez súhlasu prihlasovateľa nemožno meniť názov riešenia a zasahovať významovo do nárokov. Ak je úprava textu odsúhlasená prihlasovateľom, resp. zástupcom prihlasovateľa telefonicky, zaznačí sa táto skutočnosť do spisu (v spise sa uvedie, s kým a kedy bola úprava dohodnutá);
- b) v pravom hornom rohu hlavného vyhotovenia opisu, nárokov a výkresov (ak sú súčasťou prihlášky) vyznačí čiernou farbou značku spisu a vloží ich do prihlasovacieho formulára,

- c) posúdi text anotácie a výber obrázkov alebo vzorcov, ktoré majú byť zverejnené spolu s anotáciou.

Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. [2.3.3.2.4](#)), expert PO upraví alebo zmení text anotácie, prípadne nahradí obrázok alebo vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, iným, lepšie charakterizujúcim riešením;

- d) vyplní pokyn na zverejnenie. V pokyne na zverejnenie musia byť uvedené nasledovné údaje:

- spisová značka prihlášky,
- údaj o tom, či prihlasovateľ žiada o odklad zverejnenia prihlášky (*pozri* kap. [2.3.7.4](#)),
- deň podania prihlášky,
- ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky, deň podania skoršej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná,
- v prípade prihlášky podanej podľa PCT číslo podania medzinárodnej prihlášky a číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,
- v prípade konverzie (zmeny) z európskej patentovej prihlášky číslo podania európskej patentovej prihlášky a číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky alebo vydania európskeho patentového spisu,

v prípade vylúčenej prihlášky číslo pôvodnej prihlášky,

v prípade odbočenej prihlášky číslo skôr podanej patentovej prihlášky,

- údaje o prihlasovateľovi, resp. prihlasovateľoch, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- údaje o pôvodcovi, resp. spolupôvodcoch riešenia, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť,
- ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený, údaje o zástupcovi prihlasovateľa, teda jeho priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo,
- verzia a zoznam symbolov Medzinárodného patentového triedenia, podľa ktorých bolo riešenie zatriedené (*pozri* kap. [2.3.7.2](#)),
- zoznam dokumentov citovaných v rešeršnej správe,
- údaje týkajúce sa podkladov na zverejnenie prihlášky, teda:
 - číslo pagíny prihlasovacieho formulára,
 - číslo pagíny opisu, príp. doplnku opisu,
 - číslo pagíny nárokov, príp. doplnku nárokov,
 - počet a číslo pagíny výkresov,
 - číslo pagíny obrázka, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
 - číslo pagíny anotácie; ak expert PO zmení text anotácie a/alebo vymení obrázkov, resp. vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, uvedie túto skutočnosť v pokyne na zverejnenie (namiesto čísla pagíny anotácie, resp. obrázka/vzorca k anotácii uvedie, že boli zmenené z úradnej moci);
- názov technického riešenia,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zverejnenie sa uvedie text anotácie upravený, resp. zmenený,
- obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na zverejnenie sa uvedie ten obrázok, resp. vzorec, ktorý na zverejnenie určil expert PO,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na zverejnenie a jeho podpis,

- e) prihlasovací formulár spolu s opisom, nárokmi, prípadne výkresmi a pokyn na zverejnenie vloží do spisu a spis postúpi OR.

Expert PO pred postúpením spisu referentovi technickej podpory skontroluje, či:

- prihlasovateľ predložil všetky potrebné doklady a či predložené doklady zodpovedajú predpísaným požiadavkám,
- boli vybavené všetky žiadosti podané počas konania o prihláške,
- boli zaplatené všetky správne poplatky v správnej výške, prípadne či boli preplatky alebo poplatky, ktoré prihlasovateľ nebol povinný uhradiť, vrátené,
- bola v elektronickom registri vyznačená prípadná zmena týkajúca sa vzniku práva prednosti (priority),
- spis prihlášky obsahuje všetky položky.

2.3.7.4.2 Odklad zverejnenia

Na žiadosť prihlasovateľa podanú v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky úrad odloží zverejnenie prihlášky, najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov odo dňa podania prihlášky (§ 38 ods. 5 zákona).

Ak je úradu v ktoromkoľvek stupni prieskumu prihlášky doručená žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky, expert PO zistí, či žiadosť podala oprávnená osoba, či bola žiadosť podaná v zákonom stanovenej lehote a či bol zaplatený príslušný správny poplatok.

Ak žiadosť nepodala oprávnená osoba alebo žiadosť nebola podaná v zákonom stanovenej lehote, expert PO osobe, ktorá požiadala o odklad zverejnenia prihlášky oznámi s príslušným odôvodnením, že žiadosti nie je možné vyhovieť. Prihlášku potom postúpi referentovi vydávania ochranných dokumentov na zverejnenie v súlade s § 38 ods. 4 zákona.

Ak žiadosť podala oprávnená osoba a žiadosť bola podaná v zákonom stanovenej lehote, pričom bol zaplatený aj príslušný správny poplatok, expert PO na vonkajšej strane spisového obalu prihlášky vyznačí, že prihlasovateľ požiadal o odklad zverejnenia prihlášky a dátum, kedy môže byť prihláška najskôr zverejnená. Spis prihlášky spolu s podkladmi na zverejnenie postúpi na zverejnenie najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty, počas ktorej bol povolený odklad zverejnenia.

2.3.7.5 Tlačivá používané v rámci prieskumu prihlášky

- 2000V rozhodnutie o autoremedúre
- 2001V rozhodnutie o administratívnom nedopatrení (zrušenie rozhodnutia)
- 2002V rozhodnutie o priznaní práva prednosti
- 2003V rozhodnutie o priznaní práva prednosti (§ 35)
- 2004V rozhodnutie o dodatočnom priznaní práva prednosti (§ 34 ods. 4)
- 2005V rozhodnutie o prerušení konania (§ 37ods.1 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2006V rozhodnutie o obnove konania
- 2013V správa o prieskume - nepriznanie práva prednosti
- 2014V správa o prieskume - priznanie dňa podania PCT
- 2101V správa o prieskume - formálne chyby
- 2102V správa o prieskume - vecné chyby
- 2103V správa o prieskume - odbočenie
- 2104V správa o prieskume - vylúčená PÚV
- 2221V rešeršná správa
- 2222V výsledok rešerše

- 2250V záznam z rokovania
- 2260V záznam z nahliadnutia do spisu pred zverejnením prihlášky
- 2261V záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení prihlášky
- 2301V rozhodnutie o zastavení konania (§ 38 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2303V rozhodnutie o zastavení konania (§ 58 ods. 6 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2304V rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Z. z.)
- 2311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 58 ods. 7 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2331V prvé predĺženie lehoty (bezplatne)
- 2332V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené)
- 2333V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (doplatok)
- 2334V konečné predĺženie lehoty
- 2341V rozhodnutie o pokračovaní v konaní (nevyhovenie)
- 2343V rozhodnutie o pokračovaní v konaní (vyhovenie)
- 2345V rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu (nevyhovenie)
- 2346V rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu PCT (nevyhovenie)
- 2347V rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu (vyhovenie)
- 2348V rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu PCT (vyhovenie)
- 2401V rozhodnutie o zamietnutí PÚV
- 2405V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru
- 2406V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PÚV
- 2407V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PÚV do predošlého stavu
- 2410V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 2499V záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok
- 2500V pokyn na zverejnenie PÚV
- 2502V pokyn na zápis ÚV (bez zmeny)
- 2503V pokyn na zápis ÚV (so zmenou)
- 2505V oznámenie o nevyhovení žiadosti o odklad zverejnenia
- 2600V záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok
- 2701V všeobecný referátnik
- 2702V oznámenie o výsledku rešerše prihlasovateľovi
- 2703V oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu
- 2710V oznámenie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 2711V oznámenie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní
- 2712V oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 2713V výzva na preukázanie dôvodov zmeškania lehoty (§ 51 ods. 1 a 2 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2715V výzva na predloženie plnej moci
- 2721V vnútrosписový list
- 2722V oznámenie podania - rozvoj jadrovej energetiky
- 2731V vyžiadanie zástupcu alebo oznámenie adresy na doručovanie

- 2732V vyžiadanie zástupcu (zmena)
- 2733V rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie
- 2734V výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie
- 2801V predkladacia správa k rozkladu

2.4 Odbočenie

Inštitút tzv. odbočenia upravený v § 35 zákona dáva prihlasovateľovi patentovej prihlášky (národnej alebo európskej s určením pre SR) možnosť „odbočiť“ zo svojej patentovej prihlášky na prihlášku. Odbočenej prihláške úrad prizná deň podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky za predpokladu, že sú splnené podmienky podľa kap. [2.3.4.5](#).

2.4.1 Konanie o prihláške pri odbočení

V prihláške, ktorá odbočuje z patentovej prihlášky, referent vstupov

- vyhladá zodpovedajúcu patentovú prihlášku v databáze patentových prihlášok,
- zapíše (na spisový obal prihlášky) meno príslušného experta PO, ktorý má v konaní patentovú prihlášku, z ktorej prihláška odbočuje a
- zapíše príslušné údaje do databázy.

Ak prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky, pretože:

- a) predmetom odbočenej prihlášky a skôr podanej patentovej prihlášky nie je rovnaké riešenie alebo
- b) prihláška bola podaná po uplynutí 2 mesiacov od rozhodnutia o skôr podanej patentovej prihláške alebo po uplynutí 10 rokov od podania skoršej patentovej prihlášky, alebo
- c) prihlasovateľ v lehote 3 mesiacov od podania prihlášky nepredložil rovnopis patentovej prihlášky, ktorej dátumu podania, resp. práva prednosti sa dovoľáva,

prihláške sa prizná deň podania a právo prednosti zo dňa podania tejto prihlášky na úrade. Návrh rozhodnutia o priznaní dňa podania a práva prednosti pripravuje expert PO. Rozhodnutie podpisuje riaditeľ PO.

Pred vydaním rozhodnutia o priznaní dňa podania a práva prednosti úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky (pozri kap. [2.3.6](#)).

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní dňa podania a práva prednosti expert PO predmetnú zmenu oznámi referentovi vstupov, ktorý zmenu dňa podania, prípadne práva prednosti vyznačí v registri.

2.5 Zverejnenie prihlášky

2.5.1 Pokyn na zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru s odkladom zverejnenia

Prihlasovateľ môže v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky požiadať úrad o odklad zverejnenia prihlášky. Úrad odloží zverejnenie prihlášky najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov odo dňa podania prihlášky (§ 38 ods. 5 zákona). Po uplynutí lehoty odkladu zverejnenia prihlášky sa pripraví export údajov pre zverejnenie prihlášky vo Vestníku UPV SR (ďalej len „vestník“) a postup je zhodný ako pri kap. [2.5.2](#).

2.5.2 Pokyn na zverejnenie prihlášky

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo ak prihláška nebola zamietnutá, úrad vykoná na predmet prihlášky rešerš na stav techniky a výsledok rešerše spolu s prihláškou zverejní. Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky vydaného expertom PO, referent vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov pre zverejnenie prihlášky vo vestníku.

Úrad vedie register, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a úžitkových vzoroch. Každý má právo na nazeranie do registra.

Referent vydávania ochranných dokumentov zodpovedá:

- za správnosť a úplnosť údajov v registri, vrátane priority na základe pokynu na zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru od experta PO,
- za určenie dátumu publikácie zverejnenia vo vestníku.

Referent vydávania ochranných dokumentov vykonáva:

- kontrolu správnosti a úplnosti údajov v registri,
- doplnenie dátumu publikácie zverejnenia do vestníka a číslo vestníka,
- zápis zverejnenia do registra,
- vyhotovenie titulného listu zverejnenia.

2.5.2.1 Odovzdanie titulných listov zverejnených prihlášok úžitkových vzorov na odbor podpory klientov

Skompletizované titulné listy spolu s kópiami opisov prihlášok (opis technického riešenia, nároky na ochranu a prípadne výkresy) a výsledkami rešerše na stav techniky (rešeršná správa) postúpi referent vydávania ochranných dokumentov referentovi technickej podpory na spracovanie do EPOScanu. Referent technickej podpory ich po spracovaní odovzdá na odbor podpory klientov (ďalej len „OPK“) na založenie do knižnice patentovej literatúry, kde sú prístupné verejnosti.

2.5.2.2 Odovzdanie spisu prihlášky na patentový odbor

Po exporte údajov na zverejnenie prihlášky a po rozmnožení opisu prihlášky, sa spis prihlášky odovzdá expertovi PO.

2.5.3 Tlačivá používané po zverejnení

Po zverejnení prihlášky sa používajú tlačivá:

- titulný list zverejnenej prihlášky úžitkového vzoru.

2.6 Prieskum námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra

Prieskum námietok podaných tretími osobami proti zápisu úžitkového vzoru do registra (ďalej aj „námietky“) vykonáva expert PO, ktorému bola predmetná prihláška pridelená do konania.

V rámci konania o námietkach expert PO najskôr vykoná formálny prieskum námietok (kap. [2.6.1](#)). Ak konanie o námietkach nie je zastavené v rámci formálneho prieskumu, expert PO námietky pošle na vyjadrenie prihlasovateľovi (kap. [2.6.4](#)).

Ak konanie o námietkach nie je zastavené na základe toho, že

- sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadril alebo
- prihlasovateľ vzal späť prihlášku, alebo
- namietateľ vzal späť námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra,
- expert PO vykoná vecný prieskum námietok (kap. [2.6.6](#)).

Ústne pojednávanie (kap. [2.6.8](#)) je súčasťou konania o námietkach len vtedy, ak o námietkach nie je možné rozhodnúť na základe písomných podaní namietateľa a prihlasovateľa.

2.6.1 Formálny prieskum námietok

V rámci formálneho prieskumu námietok expert PO zisťuje,

- či bol zaplatený správny poplatok za podanie námietok (kap. [2.6.1.1](#));
- či boli námietky podané v zákonom stanovenej lehote (kap. [2.6.1.2](#));
- či námietky obsahujú predpísané náležitosti (kap. [2.6.1.3](#));
- či sú námietky odôvodnené (kap. [2.6.1.3](#));
- či boli predložené dôkazy umožňujúce posúdenie námietok (kap. [2.6.1.3](#)) a
- či boli námietky podané z prípustných dôvodov (kap. [2.6.1.4](#)).

2.6.1.1 Poplatok za podanie námietok

Podanie námietok je spoplatnené podľa položky 222 písm. b) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2.6.1.2 Lehota na podanie námietok

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra môže podať ktokoľvek v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky vo vestníku úradu (§ 40 ods. 1 zákona).

2.6.1.3 Náležitosti námietok

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sa podávajú v dvoch vyhotoveniach a musia obsahovať:

- údaje o subjekte, ktorý podal námietky (priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu namietateľa; ak je namietateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo);
- spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú;
- ak je namietateľ zastúpený alebo podľa § 58 ods. 2 zákona musí byť zastúpený, údaje o oprávnenom zástupcovi (priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu namietateľa) a plnomocenstvo;

- právne a skutkové odôvodnenie námietok;
- návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť;
- dôkazy alebo presné označenie dôkazov, o ktoré sa námietky opierajú;
- podpis namietateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Ak listinné dôkazy, o ktoré sa námietky opierajú, nie sú v štátnom jazyku, namietateľ musí predložiť aj preklad týchto dôkazov alebo príslušných častí týchto dôkazov do štátneho jazyka s ich označením v pôvodnom texte.

2.6.1.4 Dôvody na podanie námietok

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra môžu byť podané:

- z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až § 6 zákona, teda z dôvodu, že predmet prihlášky:
 - nie je nový,
 - nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti,
 - nie je priemyselne využiteľný,
 - nie je technickým riešením,
 - je vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom alebo
- z dôvodu, že prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona, teda z dôvodu, že technické riešenie nie je v prihláške opísané tak jasne a úplne, aby ho odborník mohol uskutočniť.

2.6.2 Správa o výsledku formálneho prieskumu

Ak expert PO v rámci formálneho prieskumu námietok zistí, že správny poplatok za podanie námietok nebol zaplatený, prípadne nebol zaplatený v plnej výške, vyzve namietateľa, aby poplatok, resp. doplatok zaplatil v lehote 15 dní od doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Expert PO namietateľa zároveň upozorní, že v prípade, že poplatok, resp. doplatok nebude v stanovenej lehote zaplatený, konanie o námietkach bude podľa § 9 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zastavené.

Ak expert PO v rámci formálneho prieskumu námietok zistí, že:

- námietky boli podané po uplynutí zákonom stanovenej lehoty alebo
- námietky neobsahujú právne a skutkové odôvodnenie, alebo
- namietateľ nepredložil ani neoznačil dôkazy, o ktoré sa námietky opierajú, alebo
- námietky neboli podané z dôvodov stanovených zákonom,

správou túto skutočnosť oznámi namietateľovi a vyzve ho, aby sa v stanovenej lehote k výsledku formálneho prieskumu námietok vyjadril. Expert PO namietateľa zároveň upozorní, že ak v stanovenej lehote výsledok formálneho prieskumu nevyvráti, konanie o námietkach bude podľa § 41 ods. 2 zákona zastavené.

Na vyjadrenie sa k výsledku formálneho prieskumu sa namietateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota podľa § 50 ods. 3 zákona nemôže byť predĺžená.

Ak expert PO v rámci formálneho prieskumu zistí, že namietateľ označil, ale nepredložil dôkazy, o ktoré sa námietky opierajú, správou túto skutočnosť oznámi namietateľovi a vyzve ho, aby v stanovenej lehote zistené

nedostatky odstránil. Expert PO namietateľa zároveň upozorní, že ak v stanovenej lehote zistené nedostatky neodstráni alebo svojím vyjadrením odôvodnenosť výzvy na ich odstránenie nevyvráti, konanie o námietkach bude podľa § 41 ods. 2 zákona zastavené.

Na predloženie označených dôkazných prostriedkov sa namietateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota podľa § 50 ods. 3 zákona nemôže byť predĺžená.

Ak expert PO v rámci formálneho prieskumu zistí, že:

- namietateľ nepredložil preklad listinných dôkazov alebo ich častí do štátneho jazyka (požiadavka podľa § 22 ods. 2 vyhlášky) alebo
- námietky obsahujú iný formálny nedostatok (napr. zástupca namietateľa nepredložil riadnu plnú moc),

správou túto skutočnosť oznámi namietateľovi a vyzve ho, aby v stanovenej lehote zistené nedostatky odstránil. Expert PO namietateľa zároveň upozorní, že ak v stanovenej lehote zistené nedostatky neodstráni alebo svojím vyjadrením odôvodnenosť výzvy úradu na ich odstránenie nevyvráti, bude konanie o námietkach podľa § 58 ods. 6 zákona zastavené.

Na predloženie prekladu listinných dôkazov alebo ich častí do štátneho jazyka a odstránenie iného formálneho nedostatku sa namietateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota podľa § 50 ods. 1 zákona môže byť predĺžená.

2.6.3 Zastavenie konania o námietkach v rámci formálneho prieskumu

Ak namietateľ v lehote 15 dní od doručenia výzvy úradu na zaplatenie správneho poplatku, resp. doplatku za podanie námietok poplatok, resp. doplatok nezaplatí, expert PO konanie o námietkach zastaví podľa § 9 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach sa doručuje len namietateľovi.

Ak bolo v rámci formálneho prieskumu zistené, že námietky boli podané po uplynutí zákonom stanovenej lehoty alebo námietky neobsahujú právne a skutkové odôvodnenie alebo namietateľ nepredložil ani neoznačil dôkazy, o ktoré sa námietky opierajú, alebo námietky neboli podané zo zákonných dôvodov alebo namietateľ označil, ale nepredložil dôkazy, o ktoré sa námietky opierajú, a namietateľ nevyvráti odôvodnenosť výsledku formálneho prieskumu, expert PO konanie o námietkach zastaví podľa § 41 ods. 2 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach sa doručuje len namietateľovi.

Ak bolo v rámci formálneho prieskumu zistené, že namietateľ nepredložil preklad listinných dôkazov alebo ich častí do štátneho jazyka alebo námietky obsahujú iný odstrániteľný formálny nedostatok, a namietateľ v stanovenej lehote neodstráni zistené nedostatky alebo svojím vyjadrením nevyvráti odôvodnenosť výzvy na odstránenie týchto nedostatkov, prípadne nevyvráti odôvodnenosť výsledku formálneho prieskumu, expert PO konanie o námietkach zastaví podľa § 58 ods. 6 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach sa doručuje len namietateľovi.

2.6.4 Zaslanie námietok na vyjadrenie prihlasovateľovi

Ak konanie o námietkach nebolo zastavené v rámci formálneho prieskumu, expert PO pošle námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra na vyjadrenie prihlasovateľovi (§ 41 ods. 3 zákona). Prihlasovateľa upozorní na skutočnosť, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, konanie o prihláške bude podľa § 41 ods. 4 zákona zastavené.

Na vyjadrenie sa k námietkam proti zápisu úžitkového vzoru do registra sa prihlasovateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená.

2.6.5 Konanie o námietkach po zaslaní námietok prihlasovateľovi

Po zaslaní námietok na vyjadrenie prihlasovateľovi môžu vzniknúť nasledovné situácie:

- prihlasovateľ sa k podaným námietkam v stanovenej alebo predĺženej lehote nevyjadrí. V takomto prípade expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.5.1](#);
- prihlasovateľ na základe výzvy úradu na vyjadrenie sa k podaným námietkam vezme späť prihláškou. V takomto prípade expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.5.2](#);
- prihlasovateľ sa k podaným námietkam v stanovenej alebo predĺženej lehote vyjadrí. V takomto prípade expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.5.3](#).

2.6.5.1 Prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril

Ak sa prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k podaným námietkam nevyjadrí, expert PO konanie o prihláške zastaví podľa § 41 ods. 4 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa doručuje obidvom účastníkom konania (prihlasovateľovi aj namietateľovi).

Pri zastavení konania o prihláške z dôvodu nečinnosti prihlasovateľa úrad nerozhoduje o námietkach meritorne, t. j. vo veci samej, ale len formálne v zmysle citovaného ustanovenia zákona. Preto expert PO v tomto prípade neskúma vecný rozsah námietok ani ich opodstatnenosť.

2.6.5.2 Prihlasovateľ podal návrh na zastavenie konania o prihláške

Ak prihlasovateľ po výzve na vyjadrenie sa k podaným námietkam vezme späť prihláškou v celom rozsahu (podá návrh na zastavenie konania o prihláške), expert PO zastaví konanie o prihláške podľa § 58 ods. 7 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa v tomto prípade doručuje len prihlasovateľovi.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o prihláške na návrh prihlasovateľa expert PO zastaví konanie o námietkach podľa § 41 ods. 8 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach sa doručuje obidvom účastníkom konania.

2.6.5.3 Prihlasovateľ sa k podaným námietkam vyjadril

Ak sa prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k podaným námietkam vyjadrí a nepredloží prepracované podklady prihlášky, expert PO vykoná vecný prieskum námietok (kap. [2.6.6](#)).

Ak sa prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k podaným námietkam vyjadrí a predloží prepracované podklady prihlášky, expert PO posúdi, či prepracované podklady nejdú nad rámec pôvodného podania prihlášky (kap. [2.3.5.2](#) až kap. [2.3.5.4](#)).

Ak prepracované podklady nejdú nad rámec pôvodného podania prihlášky, expert PO pošle kópiu prepracovaných podkladov prihlášky namietateľovi. Namietateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote vyjadril, či naďalej trvá na podaných námietkach.

Ak namietateľ v stanovenej lehote úradu neoznámi, že netrvá na podaných námietkach, expert PO vykoná vecný prieskum námietok (kap. [2.6.6](#)). V rámci vecného prieskumu posudzuje opodstatnenosť námietok vo vzťahu k prepracovaným podkladom prihlášky.

Ak namietateľ vezme späť námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra (oznámi úradu, že netrvá na podaných námietkach), expert PO konanie o námietkach zastaví podľa § 58 ods. 7 zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o námietkach pripraví podklady na zápis úžitkového vzoru do registra (kap. [2.7](#)).

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach sa doručuje obidvom účastníkom konania. Súčasťou podkladov na zápis úžitkového vzoru do registra sú prepracované podklady prihlášky, ktoré prihlasovateľ predložil v rámci konania o námietkach.

Skutočnosť, že sa namietateľ v stanovenej lehote nevyjadrí, či naďalej trvá alebo netrvá na svojich námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra, nemá za následok zastavenie konania o námietkach.

Ak prepracované podklady idú nad rámec pôvodného podania prihlášky, expert PO prihlasovateľa vyzve, aby v stanovenej lehote upravil podklady prihlášky tak, aby nepresahovali rámec pôvodného podania prihlášky. Prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak v stanovenej lehote podklady prihlášky neupraví alebo nevyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, konanie o prihláške bude podľa § 58 ods. 6 zákona zastavené.

Na odstránenie nedostatkov prihlášky (na úpravu podkladov prihlášky do požadovanej formy) sa prihlasovateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote neupraví podklady prihlášky alebo nevyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, expert PO konanie o prihláške zastaví podľa § 58 ods. 6 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa doručuje len prihlasovateľovi.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o prihláške expert PO zastaví konanie o námietkach podľa § 41 ods. 8 zákona. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach sa doručuje obidvom účastníkom konania.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote upraví podklady prihlášky alebo vyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, expert PO pošle kópiu prepracovaných podkladov prihlášky namietateľovi. Namietateľ zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote vyjadril, či naďalej trvá na podaných námietkach.

Ak namietateľ v stanovenej lehote úradu neoznámi, že netrvá na podaných námietkach, expert PO vykoná vecný prieskum námietok (kap. [2.6.6](#)). V rámci vecného prieskumu posudzuje opodstatnenosť námietok vo vzťahu k prepracovaným podkladom prihlášky.

Ak namietateľ vezme späť námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra (oznámi úradu, že netrvá na podaných námietkach), expert PO konanie o námietkach zastaví podľa § 58 ods. 7 zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o námietkach pripraví podklady na zápis úžitkového vzoru do registra (kap. [2.7](#)).

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach sa doručuje obidvom účastníkom konania. Súčasťou podkladov na zápis úžitkového vzoru do registra sú prepracované podklady prihlášky, ktoré prihlasovateľ predložil v rámci konania o námietkach.

Skutočnosť, že sa namietateľ v stanovenej lehote nevyjadrí, či naďalej trvá alebo netrvá na svojich námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra, nemá za následok zastavenie konania o námietkach.

2.6.6 Vecný prieskum námietok

V rámci vecného prieskumu expert PO posudzuje všetky dôvody, na základe ktorých boli námietky podané, pričom prihliada aj na vyjadrenie prihlasovateľa k predmetným námietkam. V závislosti od dôvodov, kvôli ktorým boli námietky podané, preskúma, či

- predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až § 6 zákona, teda či
 - je nový v zmysle § 7 zákona a/alebo
 - je výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 zákona, a/alebo
 - je priemyselne využiteľný v zmysle § 9 zákona, a/alebo
 - je technickým riešením a nepatrí k demonštratívne výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 zákona nepovažujú za technické riešenie, a/alebo
 - nepatrí medzi technické riešenia, ktoré sú podľa § 6 zákona vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom, a/alebo
- prihláška spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona, teda či je technické riešenie v prihláške opísané tak jasne a úplne, aby ho odborník mohol uskutočniť.

Predmet prihlášky (technické riešenie) sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky (§ 7 ods. 1 zákona). Námietskou proti novosti predmetu prihlášky teda môže byť všetko, čo tvorí stav techniky, pričom za stav techniky sa na účely posudzovania novosti technického riešenia považuje:

- všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom (§ 7 ods. 2 zákona),
- obsah patentových prihlášok a obsah prihlášok úžitkových vzorov podaných v Slovenskej republike so skorších právom prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo vestníku úradu,
- obsah medzinárodných prihlášok s určením pre Slovenskú republiku a obsah európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku so skorším právom prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené, pričom za zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje zverejnenie vo vestníku úradu a za zverejnenie európskej patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie podľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru.

Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Pri posudzovaní, či je predmet prihlášky vo vzťahu k podaným námietkam nový, expert PO primerane použije postup podľa kap. 2.6.2.2 Metodiky konania - Patenty.

Predmet prihlášky (technické riešenie) sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky (§ 8 ods. 1 zákona). Za stav techniky sa na účely posudzovania vynálezcovskej činnosti považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti predmetu prihlášky sa neprihliada na obsah patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, medzinárodných prihlášok a európskych patentových prihlášok, ktoré ku dňu, od ktorého prihlasovateľovi prislúcha právo prednosti, neboli zverejnené (§ 8 ods. 2 zákona).

Pri posudzovaní, či predmet prihlášky vo vzťahu k podaným námietkam spĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, expert PO primerane použije postup podľa kap. 2.6.2.3 Metodiky konania 2/3/2010.

Predmet prihlášky (technické riešenie) sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa môže vyrábať alebo sa môže využívať v akoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva (§ 9 zákona).

Podstatou splnenia podmienky priemyselnej využiteľnosti je objektívna možnosť predmet prihlášky opakovane vyrábať, reprodukovat' v teoreticky neobmedzenom rozsahu, v prípade technického riešenia, ktorým je výrobný postup, je to možnosť neobmedzene opakovať výrobný postup s kvalitatívne zhodnými výstupmi.

Predmetom ochrany úžitkovým vzorom môže byť len technické riešenie (§ 4 zákona). Zákon nedefinuje, čo sa rozumie technickým riešením. § 5 ods. 1 len demonštratívne uvádza predmety, ktoré nezodpovedajú pojmu technického riešenia ako predmetu ochrany úžitkovým vzorom. Ide o:

- objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
- estetické výtvary,
- plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
- programy počítačov,
- podávanie informácií.

Uvedené predmety alebo činnosti sú vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom len v rozsahu, v akom sa prihláška vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti samotné (§ 5 ods. 2 zákona).

Predmety patriace do demonštratívneho výpočtu „netechnických riešení“ sú buď abstraktné (napr. objavy, vedecké teórie), alebo netechnické (napr. estetické výtvary, podávanie informácií). Na rozdiel od toho technické riešenie v zmysle § 4 zákona musí byť konkrétne a musí mať technickú povahu. Môže patriť do akejkoľvek oblasti techniky.

Podľa § 6 zákona sú z ochrany úžitkovým vzorom vylúčené:

- technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi nepovažuje;
- odrody rastlín a plemená zvierat;
- v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat, pričom v podstate biologickým spôsobom vytvárania rastlín alebo zvierat sa v zmysle § 2 písm. b) zákona rozumie spôsob založený výlučne na prirodzených javoch, ako je kríženie alebo selekcia;
- chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele;
- technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý;
- spôsoby výroby chemických látok, pričom chemickou látkou sa v zmysle § 2 písm. c) zákona rozumie chemický prvok alebo zlúčenina chemických prvkov vrátane akýchkoľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a vrátane nečistôt vzniknutých počas výrobného procesu;
- spôsoby výroby farmaceutických látok, pričom farmaceutickou látkou sa v zmysle § 2 písm. d) zákona rozumie akákoľvek látka alebo zmes látok, o ktorej sa uvádza, že má liečebné alebo preventívne účinky vo vzťahu k ochoreniam ľudí alebo zvierat, ako i každá látka alebo zmes látok, ktorá môže byť podaná človeku alebo zvieratú na účely stanovenia diagnózy alebo obnovenia, zlepšenia, alebo úpravy fyziologických funkcií človeka alebo zvieratá;
- medicínske použitie látok alebo zmesí látok, pričom medicínskym použitím látky alebo zmesi látok sa podľa § 2 písm. e) zákona rozumie použitie na chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele.

Podľa § 32 ods. 3 zákona technické riešenie musí byť v prihláške opísané tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Splnenie uvedenej požiadavky sa posudzuje na základe obsahu celej prihlášky (opisu, nárokov na ochranu, prípadne výkresov). Dostatočnosť vysvetlenia technického riešenia nie je možné posudzovať len na základe obsahu nárokov na ochranu.

Uvedená požiadavka sa považuje za splnenú, ak je odborník v príslušnej oblasti techniky schopný uskutočniť nárokovanie technického riešenia

- výlučne na základe informácií, ktoré poskytuje predmetná prihláška, alebo
- na základe informácií, ktoré poskytuje predmetná prihláška, doplnených informáciami, ktoré patria k všeobecným znalostiam takéhoto odborníka.

Za odborníka v príslušnej oblasti techniky sa považuje bežný odborník, ktorý má k relevantnému dátumu (dátumu podania, resp. dátumu priority prihlášky) všeobecné znalosti v danej oblasti. Predpokladá sa, že takýto odborník má prístup k všetkým dokumentom tvoriacim stav techniky a že má k dispozícii bežné prostriedky a schopnosti potrebné na rutinnú prácu a experimentovanie. V niektorých prípadoch môže fiktívneho odborníka v odbore predstavovať tím vhodných odborníkov. Napríklad v oblasti laserovej technológie by fiktívny odborník mohol byť reprezentovaný tímom troch špecialistov – špecialistom z oblasti fyziky, špecialistom z oblasti elektroniky a špecialistom z oblasti chémie.

2.6.7 Závery vecného prieskumu námietok

Výsledkom vecného prieskumu námietok môže byť zistenie, že:

- námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sú neopodstatnené. V takomto prípade expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.7.1](#);

- námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sú čiastočne opodstatnené. V takomto prípade expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.7.2](#),
- námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sú opodstatnené. Ak sa námietky týkajú len časti nárokovanej rozsahu ochrany, expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.7.2](#). Ak sa námietky týkajú celého nárokovanej rozsahu ochrany, expert PO pokračuje v konaní podľa kap. [2.6.7.3](#).

2.6.7.1 Námietky sú neopodstatnené

Ak expert PO v rámci vecného prieskumu námietok zistí, že podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sú neopodstatnené, námietky zamietne podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí námietok sa doručuje prihlasovateľovi aj namietateľovi.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra expert PO pripraví podklady na zápis úžitkového vzoru do registra (kap. [2.7](#)).

2.6.7.2 Námietky sú čiastočne opodstatnené alebo sú opodstatnené a týkajú sa len časti nárokovanej rozsahu ochrany

Ak expert PO v rámci vecného prieskumu námietok zistí, že podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sú čiastočne opodstatnené alebo sú opodstatnené a týkajú sa len časti nárokovanej rozsahu ochrany, prihlášku čiastočne zamietne podľa § 42 ods. 2 písm. a) zákona.

V rozhodnutí o čiastočnom zamietnutí prihlášky musí byť presne vymedzené, v akom rozsahu sa prihláška zamietla. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o čiastočnom zamietnutí prihlášky sa doručuje prihlasovateľovi aj namietateľovi.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o čiastočnom zamietnutí prihlášky expert PO prihlasovateľa vyzve, aby v stanovenej lehote upravil podklady prihlášky v súlade s rozhodnutím o čiastočnom zamietnutí prihlášky. Prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak v stanovenej lehote podklady prihlášky neupraví, konanie o prihláške bude podľa § 58 ods. 6 zákona zastavené.

Na úpravu podkladov prihlášky sa prihlasovateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote nepredloží upravené podklady prihlášky, expert PO konanie o prihláške zastaví podľa § 58 ods. 6 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa doručuje len prihlasovateľovi.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote predloží úradu upravené podklady prihlášky, expert PO posúdi, či

- sú podklady prihlášky upravené v súlade s rozhodnutím o čiastočnom zamietnutí prihlášky a
- upravené podklady prihlášky nejdú nad rámec pôvodného podania prihlášky.

Ak expert PO zistí, že podklady prihlášky sú upravené v súlade s rozhodnutím o čiastočnom zamietnutí prihlášky a nejdú nad rámec pôvodného podania prihlášky, pripraví podklady na zápis úžitkového vzoru do registra (kap. [2.7](#)). Súčasťou podkladov na zápis úžitkového vzoru do registra sú upravené podklady prihlášky.

Ak expert PO zistí, že podklady prihlášky nie sú upravené v súlade s rozhodnutím o čiastočnom zamietnutí prihlášky, konanie o prihláške zastaví podľa § 58 ods. 6 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa doručuje len prihlasovateľovi.

Ak expert PO zistí, že podklady prihlášky sú upravené v súlade s rozhodnutím o čiastočnom zamietnutí prihlášky, ale idú nad rámec pôvodného podania prihlášky, správou vyzve prihlasovateľa, aby v stanovenej lehote upravil podklady prihlášky tak, aby nepresahovali rámec pôvodného podania prihlášky. Prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak v stanovenej lehote podklady prihlášky neupraví alebo nevyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, konanie o prihláške bude podľa § 58 ods. 6 zákona zastavené.

Na odstránenie nedostatkov prihlášky (na úpravu podkladov do požadovanej formy) sa prihlasovateľovi stanovuje spravidla dvojmesačná lehota. Táto lehota môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote podklady prihlášky neupraví alebo svojím vyjadrením nevyvráti opodstatnenosť výzvy na ich úpravu, expert PO konanie o prihláške zastaví podľa § 58 ods. 6 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa doručuje len prihlasovateľovi.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote upraví podklady prihlášky alebo svojím vyjadrením vyvráti opodstatnenosť výzvy na ich úpravu, expert PO pripraví podklady na zápis úžitkového vzoru do registra (kap. 2.7). Súčasťou podkladov na zápis úžitkového vzoru do registra sú upravené podklady prihlášky.

2.6.7.3 Námietky sú opodstatnené a týkajú sa celého nárokovaného rozsahu ochrany

Ak expert PO v rámci vecného prieskumu námietok zistí, že podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sú opodstatnené a týkajú sa celého nárokovaného rozsahu ochrany, prihlášku zamietne podľa § 42 ods. 2 písm. a) zákona.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí prihlášky sa doručuje prihlasovateľovi aj namietateľovi.

2.6.8 Ústne pojednávanie

Ústne pojednávanie je súčasťou konania o námietkach len vtedy, ak o námietkach nie je možné rozhodnúť na základe písomných podaní namietateľa a prihlasovateľa (§ 41 ods. 5 zákona).

Expert PO účastníkov konania na ústne pojednávanie predvolá v dostatočnom časovom predstihu (predvolanie na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom ústneho pojednávania). Účastníci konania musia byť v predvolaní na ústne pojednávanie upozornení na následky nedostavenia sa, najmä na to, že ústne pojednávanie sa môže konať aj v ich neprítomnosti. Namietateľovi sa spolu s predvolaním na ústne pojednávanie doručuje aj vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam.

Na ústne pojednávanie nariadené v rámci konania o námietkach sa primerane vzťahuje organizačný a rokovací poriadok pre prvostupňové konania.

Pokračovať v konaní o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra a rozhodnúť vo veci možno aj vtedy, ak sa riadne predvolaný účastník konania nezúčastní na ústnom pojednávaní (§ 41 ods. 6 zákona).

2.6.9 Tlačivá používané v konaní o námietkach

- 2101V správa o prieskume – formálne chyby
- 2301V rozhodnutie o zastavení konania
- 2311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 58 ods. 7 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2601V výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za podanie námietok
- 2602V správa o výsledku formálneho prieskumu námietok (formálne neodstrániteľné chyby)
- 2603V správa o výsledku formálneho prieskumu námietok (formálne odstrániteľné chyby)
- 2604V rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (§ 9 zákona č. 145/1995 Z. z.)
- 2605V rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (§ 41 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2606V výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam
- 2607V rozhodnutie o zastavení konania o prihláške (§ 41 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2608V rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (§ 41 ods. 8 zákona č. 517/2007 Z. z.)

- 2609V výzva na vyjadrenie namietateľa k prepracovaným podkladom prihlášky
- 2610V rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (§ 58 ods. 7 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2611V rozhodnutie o zamietnutí námietok (§ 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2612V rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí prihlášky (§ 42 ods. 2 písm. a) zák. č. 517/2007 Z. z.)
- 2613V výzva na úpravu podkladov prihlášky po čiastočnom zamietnutí prihlášky
- 2614V rozhodnutie o zamietnutí prihlášky (§ 42 ods. 2 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2615V predvolanie na ústne pojednávanie
- 2700V záznam o ukončení konania o PÚV

2.7 Postúpenie prihlášky na zápis

Po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra, prípadne po ukončení konania o podaných námietkach expert PO pripraví podklady na zápis úžitkového vzoru do registra (kap. [2.7.1](#))

Po schválení postúpenia úžitkového vzoru na zápis do registra oprávneným pracovníkom PO je spis prihlášky spolu s podkladmi na zápis do registra postúpený referentovi technickej podpory.

Expert PO pred postúpením spisu referentovi vydávania ochranných dokumentov skontroluje, či:

- prihlasovateľ predložil všetky potrebné doklady a či predložené doklady zodpovedajú predpísaným požiadavkám,
- boli vybavené všetky žiadosti podané počas konania o prihláške,
- boli zaplatené všetky správne poplatky v správnej výške, prípadne či boli preplatky alebo poplatky, ktoré prihlasovateľ nebol povinný uhradiť, vrátené,
- bola v elektronickom registri vyznačená prípadná zmena týkajúca sa vzniku práva prednosti (priority),
- spis prihlášky obsahuje všetky položky.

2.7.1 Príprava podkladov na zápis úžitkového vzoru do registra

Podklady na zápis úžitkového vzoru do registra pripravuje expert PO, ktorý vykoná konečnú revíziu aktuálneho znenia opisu, nárokov na ochranu, výkresov (ak sú súčasťou prihlášky) a anotácie (ďalej „aktuálne podklady prihlášky“).

Aktuálnymi podkladmi prihlášky sú:

- podklady, ktoré boli postúpené na zverejnenie prihlášky, ak
 - i. proti zápisu predmetného úžitkového vzoru do registra neboli v zákonom stanovenej lehote (kap. [2.6.1.2](#)) podané žiadne námietky alebo konanie o podaných námietkach bolo zastavené (kap. [2.6.3](#)), resp. podané námietky boli zamietnuté (kap. [2.6.7.1](#)) a
 - ii. prihlasovateľ po zverejnení prihlášky na základe podaných námietok, ani z vlastnej iniciatívy nepredložil prepracované podklady prihlášky

alebo

- prepracované podklady prihlášky, ktoré prihlasovateľ po zverejnení prihlášky predložil
 - i. z vlastnej iniciatívy alebo
 - ii. na základe podaných námietok, ak namietateľ na základe takto prepracovaných podkladov vzal námietky späť (kap. [2.6.5.3](#)) alebo

- iii. na základe čiastočného zamietnutia prihlášky (kap. [2.6.7.2](#)), pričom tieto nejdú nad rámec pôvodného podania prihlášky (kap. [2.3.5](#), [2.3.5.1](#), [2.3.5.2](#), [2.3.5.3](#) a [2.3.5.4](#)).

Hlavné vyhotovenie aktuálnych podkladov prihlášky označí v pravom hornom rohu číslom prihlášky a slovom „Tlač“. Vedľajšie vyhotovenie označí slovami „Pre spis“. Expert PO zodpovedá za to, že obsah takto označeného vedľajšieho vyhotovenia podkladov prihlášky presne zodpovedá obsahu hlavného vyhotovenia určeného pre tlač a naopak.

V podkladoch prihlášky môže expert PO bez súhlasu prihlasovateľa urobiť len najnutnejšie drobné úpravy gramatického a formálneho charakteru, ktoré nemenia vecnú podstatu, a tieto úpravy potvrdí svojím podpisom (v podkladoch pre spis). Ak je úprava textu odsúhlasená prihlasovateľom telefonicky, je nutné túto skutočnosť poznamenať spolu s dátumom a podpisom v podkladoch pre spis. V žiadnom prípade nie je možné bez súhlasu prihlasovateľa zasahovať do nárokov.

V podkladoch na zápis je možné bez súhlasu prihlasovateľa meniť len anotáciu. Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (pozri kap. [2.3.3.2.4](#)), expert PO upraví alebo zmení text anotácie, prípadne nahradí obrázok alebo vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou, za iný, lepšie charakterizujúci riešenie, ktoré je predmetom prihlášky.

Expert PO skontroluje správnosť zatriedenia predmetu prihlášky podľa platnej verzie MPT, prípadne zatriedenie zmení (pozri kap. [2.3.7.2](#)).

Expert PO pripraví „Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra“. Ak sú aktuálnymi podkladmi prihlášky podklady, ktoré boli postúpené na zverejnenie prihlášky, použije tlačivo „Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra (bez zmeny)“. Ak sú aktuálnymi podkladmi podklady prepracované po zverejnení prihlášky, použije tlačivo „Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra (so zmenou)“.

V pokyne na zápis musia byť uvedené nasledujúce údaje:

- spisová značka prihlášky,
- deň podania prihlášky,
- deň zverejnenia prihlášky,
- ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky, deň podania skoršej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná,
- v prípade prihlášky podanej podľa PCT číslo podania medzinárodnej prihlášky a číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,
- v prípade vylúčenej prihlášky číslo pôvodnej prihlášky,
- v prípade odbočenej prihlášky číslo prv podanej prihlášky,
- v prípade konverzie (zmeny) z európskej patentovej prihlášky číslo podania európskej patentovej prihlášky a číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky alebo vydania európskeho patentového spisu,
- údaje o prihlasovateľovi, resp. prihlasovateľoch, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- údaje o pôvodcovi, resp. spolupôvodcoch riešenia, teda jeho/ich priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť,
- ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený, údaje o zástupcovi prihlasovateľa, teda jeho priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo,
- verzia a zoznam symbolov Medzinárodného patentového triedenia, podľa ktorých bolo riešenie zatriedené (pozri kap. [2.3.7.2](#)),
- údaje týkajúce sa podkladov na zápis, teda:
 - či ide o zápis bez zmeny alebo so zmenou
 - číslo pagíny prihlasovacieho formulára,

- číslo pagíny opisu, príp. doplnku opisu,
- číslo pagíny nárokov, príp. doplnku nárokov,
- počet a číslo pagíny výkresov,
- číslo pagíny obrázka, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
- číslo pagíny anotácie,
- názov riešenia,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zápis uvedie upravený, resp. zmenený text anotácie,
- obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na zápis sa uvedie ten obrázok, resp. vzorec, ktorý na zverejnenie určil expert PO,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na zápis, jeho podpis, ako aj podpis zodpovedného pracovníka, ktorý postúpenie úžitkového vzoru na zápis do registra schválil.

2.7.2 Tlačivá používané pri postúpení úžitkového vzoru na zápis do registra

- 2502V pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra (bez zmeny)
- 2503V pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra (so zmenou)

2.8 Zápis do registra

2.8.1 Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - so zmenou

Ak po rozhodnutí o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra dôjde k úprave podkladov prihlášky, expert PO vyhotoví pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - so zmenou referent vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov pre zápis úžitkového vzoru vo vestníku. Postup je zhodný ako v kap. [2.8.2](#).

2.8.2 Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - bez zmeny

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá, proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté, alebo konanie o námietkach bolo zastavené, expert PO vydá pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - bez zmeny. Referent vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov pre zápis úžitkového vzoru vo vestníku. Prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru. Za majiteľa úžitkového vzoru sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri úradu. Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.

Referent vydávania ochranných dokumentov zodpovedá:

- za správnosť a úplnosť údajov v registri na základe pokynu na zápis úžitkového vzoru do registra od experta PO,
- za určenie dátumu a čísla zápisu úžitkového vzoru do registra,
- za určenie dátumu publikácie zápisu vo vestníku.

Referent vydávania ochranných dokumentov vykonáva:

- kontrolu správnosti a úplnosti údajov v registri,

- doplnenie dátumu zápisu a dátumu publikácie zápisu do vestníka a číslo vestníka,
- zápis do registra.

2.8.2.1 Rozdelenie spisu

Po zápise úžitkového vzoru do registra sa prihláška rozdelí na:

- podklady na prepísanie prihlášky,
- spis prihlášky.

2.8.2.1.1 Podklady na prepísanie prihlášky

Podklady na prepísanie prihlášky (opis technického riešenia, nároky na ochranu, prípadne výkresy a anotácia s prípadným obrázkom, resp. chemickým alebo matematickým vzorcom) sa spracovávajú do úradom stanovenej formy referentom technickej podpory.

2.8.2.1.1.1 Odovzdanie podkladov referentovi technickej podpory

Referent vydávania ochranných dokumentov odovzdá podklady na prepísanie prihlášky referentovi technickej podpory. Úrad oznámi vo vestníku zápis úžitkového vzoru do registra, s nasledovnými bibliografickými údajmi:

- číslo dokumentu,
- číslo prihlášky,
- dátum podania prihlášky,
- dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru,
- číslo prioritnej prihlášky,
- dátum podania prioritnej prihlášky,
- krajina alebo regionálna organizácia priority,
- dátum zverejnenia prihlášky,
- dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru,
- dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti,
- medzinárodné patentové triedenie,
- názov,
- číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky,
- číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia,
- číslo EPP v prípade zmeny na národnú,
- meno pôvodcu (-ov),
- meno (názov) majiteľa (-ov),
- meno (názov) zástupcu (-ov),
- číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT,
- číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT.

2.8.2.1.2 Spis prihlášky

Spis prihlášky úžitkového vzoru zostáva u referenta vydávania ochranných dokumentov.

2.8.2.2 Spojenie spisu

Referent vydávania ochranných dokumentov skompletizuje spis prihlášky s podkladmi na prepísanie prihlášky, ktoré dostane po ich spracovaní od referenta technickej podpory.

2.8.3 Príprava osvedčenia a jeho a odoslanie

Po prepísaní podkladov referentom technickej podpory vyhotoví referent vydávania ochranných dokumentov oznámenie o zápise, ktoré skompletizuje s úžitkovým vzorom a zviaže osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra, ktoré dá na podpis a odošle majiteľovi úžitkového vzoru. Úžitkový vzor platí štyri roky odo dňa podania prihlášky. Platnosť úžitkového vzoru predĺži úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru alebo záložného veriteľa dvakrát vždy o tri roky až na celkovú dobu ochrany desať rokov odo dňa podania prihlášky (§ 26 ods. 2 zákona). Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra až po uplynutí štvorročnej lehoty (doba platnosti úžitkového vzoru) vyzve úrad majiteľa úžitkového vzoru na zaplatenie poplatku za predĺženie a po zaplatení poplatku predĺži platnosť automaticky bez žiadosti majiteľa alebo jeho zástupcu.

Referent vydávania ochranných dokumentov vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie osvedčenia,
- vyhotovenie kópie osvedčenia do spisu,
- vyhotovenie a odoslanie druhopisu osvedčenia na žiadosť majiteľa alebo patentového zástupcu,
- vyhotovenie a odoslanie kópie osvedčenia na žiadosť majiteľa alebo patentového zástupcu.

2.8.3.1 Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry OR

Po odoslaní osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra majiteľovi zapísaného úžitkového vzoru alebo jeho patentovému zástupcovi, referent vydávania ochranných dokumentov spis prihlášky odovzdá do špecializovanej registratúry OR.

2.8.4 Tlačivá používané po zápise do registra

Po zápise úžitkového vzoru do registra sa používajú tlačivá:

- Oznámenie o zápise
- Titulný list zápisu
- 2631E Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra
- 2632E Druhopolis osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra
- 2633E Kópia osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra
- 2634E Opravný list k osvedčeniu o zápise úžitkového vzoru do registra
- 2701E Všeobecný referátnik
- 2722E Vyžiadanie poplatku
- 2723E Vyžiadanie doplatku

3 Predĺženie platnosti úžitkového vzoru

O predĺženie platnosti úžitkového vzoru možno požiadať najskôr v poslednom roku jeho platnosti (podľa § 27 ods. 2 správneho poriadku lehoty určené podľa rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň).

3.1 Prieskum žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru

Po prijatí spisu od referenta spracovania poplatkov skontroluje žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru, a to, či bola žiadosť podaná oprávnenou osobou, t. j. majiteľom úžitkového vzoru, prípadne jeho zástupcom, alebo záložným veriteľom, alebo účastníkom súdneho konania a tiež, či bola žiadosť podaná včas, t. j. v poslednom roku platnosti zápisu úžitkového vzoru podľa § 26.

3.1.1 Formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru

V prípade, že má žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru formálne nedostatky, t. j.:

- žiadosť o predĺženie platnosti nebola podaná majiteľom úžitkového vzoru, ktorý je zapísaný v registri úradu,
- žiadosť o predĺženie platnosti nebola podaná oprávneným zástupcom majiteľa úžitkového vzoru, t. j. chýba plná moc pre zastupovanie, referent spracovania poplatkov vyzve žiadateľa o predĺženie platnosti na odstránenie týchto formálnych nedostatkov,
- ak žiadosť o predĺženie platnosti nebola podaná písomne, ale prostredníctvom elektronických prostriedkov a nie je podpísaná elektronickým podpisom, treba ju doplniť v písomnej forme v lehote dvoch týždňov, inak sa považuje za právne neúčinnú.

3.1.1.1 Odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru

Ak žiadateľ o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v určenej lehote (spravidla 2 mesiace odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu, ak nebolo požiadané o jej predĺženie) formálne nedostatky žiadosti odstráni, pokračuje sa v konaní.

3.1.1.2 Zastavenie konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru

Ak žiadateľ o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v určenej lehote formálne nedostatky žiadosti neodstráni, referent spracovania poplatkov konanie o predĺžení platnosti úžitkového vzoru zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania je možné v lehote do 30 dní podať rozklad.

3.1.2 Poplatok za predĺženie platnosti úžitkového vzoru

Po podaní žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru je žiadateľ povinný zaplatiť poplatok za predĺženie (pozri kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť).

Ak bola žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru podaná neskôr ako v poslednom roku platnosti úžitkového vzoru, nie však neskôr ako 6 mesiacov od jeho uplynutia, poplatok sa zvyšuje na dvojnásobok.

3.1.2.1 Nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti úžitkového vzoru

Ak žiadateľ nezaplatí poplatok za predĺženie platnosti úžitkového vzoru (pozri kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent spracovania poplatkov zašle výzvu na zaplatenie.

3.1.2.2 Nesprávna suma poplatku

Ak žiadateľ zaplatí za predĺženie platnosti úžitkového vzoru menej, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov, referent spracovania poplatkov vyzve žiadateľa na zaplatenie doplatku.

Ak žiadateľ zaplatí za predĺženie platnosti úžitkového vzoru viac, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov, referent spracovania poplatkov na základe žiadosti vydá rozhodnutie o vrátení preplatku. V prípade, ak nie je možné žiadosti vyhovieť referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

3.1.2.3 Zastavenie konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru pre nezaplatenie poplatku za predĺženie

Ak žiadateľ v určenej lehote nezaplatí poplatok za predĺženie platnosti úžitkového vzoru, referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Je možné na základe závažných skutočností podať návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

3.2 Predĺženie platnosti úžitkového vzoru

V prípade, že žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru bola podaná včas a správne, poplatok za predĺženie platnosti bol zaplatený tiež v správnej výške, referent spracovania poplatkov vykoná operáciu predĺženie platnosti.

3.2.1 Oznámenie o predĺžení platnosti žiadateľovi

Žiadateľovi zašle referent spracovania poplatkov oznámenie o predĺžení platnosti úžitkového vzoru, v ktorom sú uvedené nasledujúce údaje:

- názov úžitkového vzoru,
- názov majiteľa úžitkového vzoru,
- dátum platnosti úžitkového vzoru.

Predĺženie platnosti úžitkového vzoru sa zverejní vo vestníku úradu.

3.3 Späťvzatie žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru

Ak sa žiadateľ o predĺženie platnosti úžitkového vzoru rozhodne po podaní žiadosti, že ju berie späť, referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti.

3.4 Odovzdanie spisu úžitkového vzoru do špecializovanej registratúry OR

Po predĺžení platnosti úžitkového vzoru, prípadne po zastavení konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru odovzdá referent spracovania poplatkov spis referentovi vstupov na uloženie do špecializovanej registratúry OR.

4 Zánik úžitkového vzoru

Úžitkový vzor zanikne (§ 27 zákona):

- dňom skončenia jeho platnosti,
- dňom účinnosti vzdania sa úžitkového vzoru.

4.1 Kontrola platnosti úžitkového vzoru

Referent spracovania poplatkov každý mesiac k dátumu odovzdania podkladov do vestníka skontroluje zoznam vybraných úžitkových vzorov podľa dátumu, ku ktorému ešte bolo možné podať žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a podľa dátumu, ku ktorému uplynula celková doba ochrany (t. j. desať rokov odo dňa podania prihlášky úžitkového vzoru).

4.2 Operácia zánik

Podľa zoznamu úžitkových vzorov vykoná referent spracovania poplatkov v registri úžitkových vzorov operáciu zánik úžitkového vzoru a uvedie dátum zániku. Zánik úžitkového vzoru sa zverejní vo vestníku úradu.

5 Výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru

V zmysle § 44 zákona sa výmazové konanie začína na návrh tretej osoby (§ 44 ods. 1) alebo z úradnej moci (§ 44 ods. 2), alebo na návrh majiteľa úžitkového vzoru (§ 44 ods. 6).

Konanie o výmaze úžitkového vzoru prebieha na odbore sporových konaní (ďalej len „OSK“) a začína sa doručením návrhu na výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru na úrad. Po doručení návrhu a jeho zaevidovaní do príslušnej databázy, referent vstupov odovzdá spis spolu s návrhom na OSK.

Účelom čiastočného alebo úplného výmazu úžitkového vzoru je obmedzenie ochrany a nie náprava rôznych nedostatkov spisu úžitkového vzoru, ktoré neboli počas prieskumového konania odstránené. Účelom tohto konania tak napr. nemôže byť len vymedzenie stavu techniky v nezávislom nároku na ochranu, t. j. len presunutie znaku alebo znakov z význakovej časti do časti úvodnej.

5.1 Dôvody výmazu

Ustanovenie § 44 zákona uvádza taxatívne dôvody, pre ktoré možno úžitkový vzor celkom alebo čiastočne vymazať z registra.

Úrad môže vymazať úžitkový vzor na návrh tretej osoby:

- a) ak predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až § 6.

Podľa ustanovenia § 4 zákona sa úžitkovými vzormi chránia technické riešenia, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné. Rovnako ako v prípade patentovateľnosti vynálezu musí predmet úžitkového vzoru spĺňať štyri kritériá ochrany.

Prvým kritériom je kritérium predmetu ochrany. Predmetom ochrany je technické riešenie. Zákon neuvádza definíciu technického riešenia, len negatívne vymedzuje toto kritérium demonštratívnym výpočtom riešení, ktoré sa za technické nepovažujú (§ 5 zákona). Sú to najmä objavy, vedecké teórie a matematické metódy, iba vonkajšie úpravy výrobkov, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, programy počítačov, iba uvedenie informácie (kap. [2.3.1.1](#)).

Druhým kritériom je kritérium novosti. Podľa § 7 zákona technické riešenie je nové, ak nie je súčasťou stavu techniky. Stavom techniky je všetko, čo bolo predtým, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášok a obsah patentových prihlášok podaných v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ak budú v deň alebo po tomto dni, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, zverejnené. To platí aj pre medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú republiku, ako aj pre európske patentové prihlášky (§ 7 ods. 3).

Ku stavu techniky nepatrí také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky úžitkového vzoru.

Tretím kritériom je kritérium vynálezcovskej činnosti, ako vyplýva z § 8 (*pozri* Metodika konania - Patenty, kap. 2.6.2.3).

Štvrtým kritériom je kritérium priemyselnej využiteľnosti. Podľa § 9 zákona technické riešenie je priemyselne využiteľné, ak sa môže opakovane využívať v hospodárskej činnosti. Ide o analogickú úpravu ako v patentoch (*pozri* Metodika konania - Patenty, kap. 2.6.2.4, resp. kap. [2.3.1.1](#) tejto Metodiky).

Niektoré technické riešenia sú vylúčené z možnosti ochrany priamo zákonom. Tak podľa ustanovenia § 6 zákona sú nespôsobilé ochrany:

- technické riešenia, ktoré sú v rozpore so všeobecnými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a verejnej morálky alebo dobrými mravmi,
- odrody rastlín a plemená zvierat,
- biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
- chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia, diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb,
- technické riešenia týkajúce sa výrobkov z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
- spôsoby výroby chemických látok,
- spôsoby výroby farmaceutických látok,
- medicínske použitie látok a zmesí látok.

- b) ak bola prihlasovateľom osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1.

V zmysle § 10 zákona právo na ochranu úžitkovým vzorom má pôvodca. Pôvodcom úžitkového vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou. Spolupôvodcovia technického riešenia majú právo na ochranu v rozsahu, v akom sa na vytvorení technického riešenia podieľali.

- c) ak prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.

Tu sa postupuje rovnako ako v prieskumovom konaní (*pozri* [2.3](#)), pričom ale navrhovateľ musí preukázať ním konštatované skutočnosti.

- d) ak predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky.

Počas prieskumového konania možno v prihláške urobiť len také zmeny, ktoré nie sú nad rámec jej pôvodného podania. To platí aj pre vylúčené prihlášky v tom zmysle, že ich predmety nesmú ísť nad rámec prihlášky, z ktorej boli vylúčené. Navrhovateľ výmazu musí jednak preukázať, o ktoré znaky bola prihláška počas konania rozšírená, a ďalej uviesť dôkazy o tom, že bez týchto znakov by pôvodný predmet prihlášky nespĺňal požiadavky na ochranu v celom alebo len v obmedzenom rozsahu.

- e) ak pre toho istého prihlasovateľa bolo zapísaných viac úžitkových vzorov so zhodným predmetom.
Pri posudzovaní tejto námietky sa však nevychádza z celého obsahu namietaného spisu, ale len z nárokov na ochranu alebo patentových nárokov, lebo v tomto prípade je účelom len vylúčenie dvojitej ochrany rovnakého predmetu.
- f) ak neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

Pri výmaze úžitkového vzoru sa posudzujú vždy podmienky platné v čase jeho zápisu.

Úrad môže vymazať úžitkový vzor z uvedených dôvodov – písm. c) až e), alebo ak predmet prihlášky nie je zjavne spôsobilý na ochranu podľa § 5, § 6 a § 9 (nejde o technické riešenie, výluky z ochrany, predmet nie je priemyselne využiteľný), alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 aj z úradnej moci.

Úrad môže vymazať úžitkový vzor z registra aj na návrh jeho majiteľa.

5.2 Návrh na výmaz

Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra môže podať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez toho, aby musela osvedčovať právny záujem. Návrh možno podať kedykoľvek po zápise úžitkového vzoru do registra po celú dobu jeho platnosti. Podľa § 44 ods. 4 zákona možno výmaz úžitkového vzoru z registra vykonať i po zániku úžitkového vzoru (podľa § 27), ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

5.2.1 Náležitosti návrhu

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky sa návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra podáva na úrade písomne v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania.

Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie a súčasne sa musia predložiť alebo označiť dôkazy, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.

Dôvody výmazu vrátane označenia alebo predloženia dôkazných prostriedkov sa nemôžu dodatočne meniť ani dopĺňať. Na nové dôvody alebo dôkazné prostriedky nemožno v danom konaní prihliadať.

Spolu s podaním návrhu na výmaz je potrebné zaplatiť správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch a zložiť kauciu.

Z návrhu na výmaz musí byť zrejmé:

- a) proti čomu smeruje (uviedenie čísla úžitkového vzoru) a v akom rozsahu sa požaduje výmaz,
- b) údaje umožňujúce identifikáciu navrhovateľa a jeho zástupcu (ak je zastúpený) – (Metodika konania - Všeobecná časť, kap. 2),
- c) právne a skutkové dôvody, o ktoré sa návrh na výmaz opiera – § 45 ods. 1 zákona,
- d) návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté,
- e) skutočnosti, argumenty a dôkazy na podporu skutočností uvádzaných v podanom návrhu (Metodika konania - Všeobecná časť, kap. 3.2). V prípade, že predložené listiny nie sú v štátnom jazyku, úrad

vyzve navrhovateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka s ich vyznačením v pôvodnom texte,

f) podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu.

5.3 Konanie o návrhu

Konanie o návrhu na výmaz je začaté dňom doručenia návrhu na úrad. Spis spolu s návrhom je odovzdaný na OSK a pridelený expertovi OSK. Všetky zmeny v umiestnení spisu sa zaznamenávajú do príslušnej databázy.

Ak návrh neobsahuje podstatné náležitosti alebo navrhovateľ nepreukázal zastupovanie (nepredložil plnomocnenstvo), alebo nebol zaplatený správny poplatok, alebo kaucia za podanie návrhu, úrad vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej, spravidla dvojmesačnej, lehote. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni, konanie o návrhu na výmaz sa zastaví (§ 45 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, nezaplatenie kaucie – § 58 ods. 6 zákona o úžitkových vzoroch, nezaplatenie poplatku – § 9 zákona o správnych poplatkoch).

Ak je návrh po formálnej stránke podaný v súlade so zákonom, resp. formálne nedostatky podania boli navrhovateľom odstránené, zašle expert OSK návrh spolu s dôkaznými prostriedkami na vyjadrenie majiteľovi a stanoví mu lehotu na vyjadrenie, ktorá je spravidla dvojmesačná. Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť majiteľa predĺžená.

Úrad pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie zásady súčinnosti správneho orgánu s účastníkmi konania (§ 3 ods. 2 Správneho poriadku) môže komunikovať s účastníkmi konania tak, aby bolo zabezpečené dostatočné vysporiadanie sa s predloženými dôkazmi a vyjadreniami. Zároveň úrad musí zabezpečiť, aby účastníci konania boli oboznámení a mali možnosť sa vyjadriť ku všetkým dôkazom a faktom, ktoré budú podkladom rozhodnutia úradu.

Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné (§ 45 ods. 1 zákona). Na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

V prípade dodatočného doplnenia dôkazných prostriedkov tieto budú vždy posúdené z hľadiska toho, či len dopĺňajú pôvodný návrh alebo pôvodné dôkazné prostriedky, pričom nejdú nad rámec pôvodného podania. Z ich obsahu alebo poukazu účastníka konania musí byť zrejmé, že sa vzťahujú k rozsahu návrhu tak, ako bol uplatnený alebo ku konkrétnym skutočnostiam, už uvedeným v návrhu. Doplnenie nových dôkazov, ktoré rozširujú rozsah pôvodného návrhu úrad považuje za neprípustné, pričom tieto môžu byť uplatnené len v novom návrhu.

Ak sa majiteľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra (§ 45 ods. 4).

Po vyjadrení majiteľa expert OSK pripraví návrh rozhodnutia, ktorý sa prerokuje v rámci konania odbornej komisie.

Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov, úrad určí dátum ústneho pojednávania (§ 45 ods. 5) a zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie majiteľa. Ak sa predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní, nie je to na prekážku rozhodnutia o návrhu (§ 45 ods. 6).

5.3.1 Spolupráca s patentovým odborom

Na spoluprácu pri príprave návrhu rozhodnutia môže byť určený expert PO, ak je to potrebné na rozhodnutie vo veci. Počas spracovávania návrhu rozhodnutia môžu prebiehať aj neformálne konzultácie medzi expertom PO a expertom OSK, ktorý pripravuje rozhodnutie.

5.3.2 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre generálneho riaditeľa. Podmienky na menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v organizačnom a rokovacom poriadku komisie pre prvostupňové konania.

Ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie odbornej komisie bez účasti účastníkov konania.

Účelom ústneho pojednávania je vyjasnenie predchádzajúcich písomných podaní účastníkov konania a objasnenie skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Pozvánku na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom). Účastníci sú v pozvánke upozornení na skutočnosť, že neúčast' na pojednávaní nebude na prekážku rozhodnutia vo veci.

5.3.3 Rozhodnutie o návrhu

Výsledkom výmazového konania môže byť:

- zamietnutie návrhu,
- výmaz úžitkového vzoru v celom rozsahu,
- čiastočný výmaz úžitkového vzoru.

O návrhu na výmaz rozhoduje generálny riaditeľ.

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené, pričom sa môže opierať len o skutočnosti a dôkazy, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Rozhodnutie musí obsahovať poučenie o oprávnom prostriedku.

Podľa § 44 ods. 5 zákona, ak sa dôvody výmazu týkajú úžitkového vzoru čiastočne, úžitkový vzor sa vymaže len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou nárokov na ochranu, prípadne aj opisu, bez toho, aby zákon určoval, či ide o zmenu navrhnutú majiteľom napadnutého úžitkového vzoru alebo o zmenu vykonanú úradom.

V tejto súvislosti je však zároveň potrebné poukázať na ďalšiu dôležitú skutočnosť, že formulácia nárokov na ochranu v konaní o zápise do registra je výlučne vecou prihlasovateľa. Preto má úrad za to, že aj po zápise do registra v konaní o návrhu na výmaz z dôvodu, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňal podmienky na jeho zápis, je potrebné prednostne rešpektovať vôľu majiteľa pokiaľ ide o upravené znenie nárokov na ochranu, za predpokladu, že majiteľom navrhované znenie spĺňa zákonné požiadavky. Presná formulácia nárokov na ochranu pritom môže mať vplyv aj na ďalšie prípadné konania týkajúce sa čiastočne vymazaného úžitkového vzoru, t.j. zapísaného v zmenenom znení.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad v rozhodnutí prednostne posúdi, či majiteľom navrhované zmenené znenie nárokov na ochranu vyhovuje požiadavkám stanoveným zákonom o úžitkových vzoroch ako aj vyhláškou, teda či navrhované znenie nárokov je dostatočne jasné, stručné a podložené opisom (§ 7 ods. 1 vyhlášky) a zároveň to, či takýmto znením nárokov na ochranu nedošlo k rozšíreniu rozsahu ochrany v porovnaní s pôvodne zapísaným úžitkovým vzorom a napokon to, či navrhnuté obmedzenie rozsahu ochrany je primerané zisteným dôvodom na výmaz vyplývajúcim z namietaných dokumentov predložených v predmetnom návrhu na výmaz úžitkového vzoru vo vzťahu k splneniu podmienky novosti, vynálezcovskej činnosti a priemyselnej využiteľnosti (§ 7, § 8 a § 9 zákona).

Ak sa v konaní o návrhu na výmaz preukáže, že návrh na výmaz bol podaný oprávnene, úrad kauciu bezodkladne vráti navrhovateľovi. Úrad vráti kauciu navrhovateľovi aj v prípade skráteného výmazového konania (§ 45 ods. 4)

Ak niektorý z účastníkov podá rozklad proti rozhodnutiu úradu, OSK postúpi spis spolu s predkladacou správou odboru odvolacích konaní (ďalej len „OOK“). Predtým expert OSK odošle účastníkom konania oznámenie o postúpení spisu (§ 57 ods. 2 správneho poriadku).

V opačnom prípade vyznačí expert OSK právoplatnosť rozhodnutia (Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4) a v závislosti od rozhodnutia pripraví vyhlášku pre vestník, (v prípade výmazu alebo čiastočného výmazu úžitkového vzoru alebo pripraví spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry OR (v prípade zamietnutia návrhu) a spolu s pokynom na vrátenie alebo nevrátenie kauce postúpi spis príslušnému referentovi OR.

6 Odvolacie konanie

6.1. Pôsobnosť správneho orgánu

Opravné konanie pred úradom je správnym konaním upraveným subsidiárne procesnými normami správneho poriadku.

Zákonné predpisy k jednotlivým predmetom priemyselnoprávnej ochrany spolu s príslušnými vykonávacími vyhláškami obsahujú niekoľko procesných noriem, ktoré sú vo vzťahu k správnomu poriadku v postavení lex specialis a majú tak pred ustanoveniami správneho poriadku prednosť. Ustanovenia správneho poriadku sa použijú vždy, keď neexistuje osobitná procesná úprava.

Zákon určuje subsidiaritu správneho poriadku v ustanoveniach § 58 ods. 4 a ods. 5, v zmysle ktorých pre konanie vo veciach úžitkových vzorov platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone a s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti (§ 29, § 39, § 49 a § 50 správneho poriadku).

6.2 Rozklad a konanie o rozklade

Riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam úradu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydaným v prvom stupni je rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie.

Na konanie o rozklade sa primerane vzťahujú ustanovenia o odvolacom konaní, a to § 53 až § 61 správneho poriadku.

6.2.1 Zásada dvojinštančnosti konania

Správny poriadok v § 53 zakotvuje zásadu dvojinštančnosti konania. Riadny opravný prostriedok je prípustný v zásade proti každému prvostupňovému rozhodnutiu vydanému v správnom konaní, nielen proti rozhodnutiu vo veci, ale aj proti rozhodnutiam vydaným v priebehu konania, pokiaľ však zákon neustanovuje inak.

Predmetom rozkladu môže byť iba rozhodnutie vydané v správnom konaní, ktoré má povahu individuálneho správneho aktu. Podanie rozkladu nie je možné proti takému opatreniu alebo podnetu úradu, ktorý nemá povahu individuálneho správneho aktu, teda nie je ním rozhodnuté o právnych pomeroch účastníka konania, ale ide iba o organizačné opatrenie alebo administratívny úkon, napr. keď úrad pozve účastníka konania na ústne rokovanie atď.

6.2.2 Nepřípustnosť rozkladu

Podanie rozkladu je vylúčené:

- v prípadoch ustanovených zákonom,
- pokiaľ sa účastník konania práva podať rozklad písomne alebo ústne do zápisnice vzdal.

Možnosť vzdať sa práva podať rozklad vyplýva z dispozičnej zásady, ktorá platí bezvýhradne pre začatie odvolacieho konania. Podanie rozkladu je subjektívnym právom účastníka konania a účastník konania sa môže realizácie tohto práva vzdať. Za právne účinné možno považovať iba také vzdanie sa práva podať rozklad, ku ktorému došlo až po oznámení rozhodnutia účastníkom konania. Ďalšou podmienkou právne účinného vzdania sa práva podať rozklad je, aby k nemu došlo na základe výslovného prejavu vôle oprávnenej osoby urobeného proti orgánu, ktorý konanie uskutočnil, a v ustanovenej forme, t. j. písomným podaním alebo ústne do zápisnice. Dôvody vzdania sa účastník konania nemusí uvádzať.

Ak sa účastník konania vzdal práva podať rozklad, nemôže už podať rozklad, aj keď lehota na jeho podanie ešte neuplynula.

Podľa správneho poriadku je rozklad ďalej vylúčený:

- proti rozhodnutiu vedúceho ústredného orgánu štátnej správy o rozklade (§ 61 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca správneho orgánu z konania (§ 12 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku rozkladu (§ 55 ods. 3),
- ak ho podáva osoba, ktorá nie je účastníkom konania,
- ak bol podaný po lehote.

Súčasne podľa § 53 ods. 3 zákona podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo:

- a) vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
- b) zastavené konanie podľa § 58 ods. 7 predmetného zákona, t. j. na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie.

Podanie rozkladu vylučuje aj § 9 poplatkového zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

6.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad

Právo podať rozklad má iba účastník konania. Okruh účastníkov správneho konania vymedzuje správny poriadok v § 14 ods. 1. V zmysle tohto ustanovenia účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Podľa § 14 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

Legálna definícia účastníka konania v správnom poriadku je formulovaná relatívne široko, aby obsahla čo najširší okruh subjektov, ktorých sa môže správne konanie dotknúť. Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií a jedného špeciálneho kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny pomer fyzickej osoby alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Správny poriadok síce vymedzuje, kto je účastníkom konania, no odpoveď na to, na koho sa táto definícia vzťahuje, dávajú predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh osôb, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať nositeľmi práv a povinností, o ktorých správny orgán rozhoduje. Správny poriadok priznáva postavenie účastníka každému, kto spĺňa procesné predpoklady, bez ohľadu na to, či v skutočnosti spĺňa aj materiálne predpoklady. Správny poriadok obsahuje všeobecné kritériá účastníka a špeciálne kritériá obsahujú osobitné predpisy, ktoré môžu upravovať pojem účastníka konania odchylne. Okruh subjektov, ktorým toto postavenie priznávajú, môže byť oproti správne formulovanému poriadku širšie alebo užšie. Postavenie účastníka konania môžu dokonca priznať aj tomu, na koho sa vymedzenie v § 14 ods. 1 správneho poriadku vôbec nevzťahuje. Tieto osobitné predpisy majú v aplikačnom procese prednosť pred všeobecnou úpravou obsiahnutou v správnom poriadku.

Za účastníka konania treba považovať aj toho, o koho právach alebo povinnostiach správny orgán už rozhodol, napr. osoby, ktoré sú oprávnené podať odvolanie, návrh na obnovu konania a pod.

6.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania

Za účastníka konania môžu vystupovať aj iné osoby oprávnené podať rozklad, a to:

- zákonný zástupca účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, v zmysle § 16 ods. 1 správneho poriadku,
- opatrovník ustanovený správnym orgánom podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku,
- zástupca účastníka konania na základe plnej moci podľa § 17 správneho poriadku.

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

V prípade, keď je účastník konania zastúpený na základe plnomocenstva, koná za účastníka jeho zástupcu. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ak však ide o úkony, ktoré môže vykonať iba sám účastník konania, je povinný na výzvu správneho orgánu dostaviť sa a splniť požadovaný úkon.

V prípade, že je rozklad podaný v zastúpení a plná moc nie je v konaní predložená, odvolací orgán vyzve účastníka konania na jej predloženie a poskytne mu na to primeranú lehotu. Súčasne upozorní účastníka na skutočnosť, že v prípade nepredloženia plnej moci v stanovenej lehote, prípadne, ak nepožiadá účastník o predĺženie tejto lehoty a táto márne uplynie, bude konanie o rozklade zastavené, a to v zmysle § 58 ods. 6 zákona.

Zákon v ustanovení § 58 ods. 2 stanovuje, že osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom (patentovým zástupcom alebo advokátom), s výnimkou úkonov predchádzajúcich a spojených s určením dňa podania podľa § 33 zákona. Avšak podľa § 58 ods. 3 predmetného zákona ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takýto účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

6.2.4 Lehota na podanie rozkladu

Lehota na podanie rozkladu je 30 dní od doručenia rozhodnutia. Táto lehota je lehotou zákonnou, ktorú nie je možné predĺžiť. Na počítanie tejto lehoty platí ustanovenie § 27 ods. 2 správneho poriadku.

Lehota na podanie rozkladu je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na úrade alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozhodnutie vydané v prvom stupni, proti ktorému rozklad smeruje, musí obsahovať poučenie o možnosti podať rozklad a o lehote na jeho podanie, v súlade s náležitosťami rozhodnutia požadovanými v § 47 ods. 4 správneho poriadku.

V prípade, ak účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa v súlade s ustanovením § 54 ods. 3 správneho poriadku, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

6.2.5 Podanie rozkladu

Správny poriadok neurčuje na podanie rozkladu žiadne dôvody, účastník konania môže napadnúť ako rozpor s právom, tak aj spôsob posúdenia veci. Správny poriadok súčasne neustanovuje, že rozklad nemožno podať len proti určitej časti rozhodnutia. Preto je prípustné aj také odvolanie, ktoré smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.

Z podania rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Pre posúdenie, či ide o rozklad, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. Vzhľadom na to, že v danej veci už prebehlo prvo-stupňové konanie, je žiaduce, aby účastník konania uviedol niektoré identifikačné znaky napadnutého rozhodnutia, a to spisové číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania.

Podanie rozkladu nie je spoplatnené správnym poplatkom.

Podanie rozkladu sa robí písomne v štátnom jazyku.

6.2.6 Začatie konania

Začatie konania o opravnom prostriedku sa riadi zásadou dispozičnou, t. j. iba rozklad podaný účastníkom konania je dôvodom na jeho začatie. Dátum začatia konania je ten, kedy bol rozklad doručený do podateľne úradu.

6.2.7 Účinky podania rozkladu

Včas podaný rozklad má odkladný (suspenzívny) účinok a prejavuje sa vo vzťahu k právoplatnosti napadnutého rozhodnutia a vo vzťahu k jeho vykonateľnosti. Riadne podaný rozklad bráni tomu, aby sa napadnuté rozhodnutie stalo právoplatným, a to až do času, kým nie je rozhodnuté o rozklade. Tento účinok nastane, ak sa splnia všetky podmienky riadneho opravného prostriedku, vždy a bezvýhradne. V prípade, ak účastník konania vezme svoj včas podaný a prípustný rozklad späť, odkladný účinok rozkladu zaniká. Rozhodnutie, proti ktorému smeroval rozklad, sa stáva právoplatným a aj vykonateľným, a to dňom, keď sa odvolanie vzalo právoplatne späť.

6.2.8 Späťvzatie rozkladu

Z dispozičnej zásady vyplýva, že účastník konania, ktorý podal rozklad, ho môže až do okamihu právoplatného rozhodnutia vo veci vziať späť. Pri späťvzatí rozkladu sa nevyžaduje zdôvodnenie.

V prípade späťvzatia rozkladu sa postupuje v súlade s § 58 ods.7 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia úrad zastaví konanie na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.

6.2.9 Priebeh konania o rozklade

V priebehu celého konania o rozklade je nutné, hlavne v rámci administratívnych úkonov, postupovať bezodkladne tak, aby priebeh konania nebol zbytočne predlžovaný. Rýchlosť a hospodárnosť konania však nikdy nesmie byť na ujmu presnému a úplnému zisteniu skutočného stavu veci z predložených dôkazov.

6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní

Odbor registrov označí prijatý rozklad vrátane všetkých príloh dátumom prijatia a podacím číslom, pripojí obálku a zapíše do registra.

Následne odovzdá rozklad expertovi, ktorý má predmetný spis v agende. V prípade, že je predmetný spis v agende experta, ktorý vydal rozkladom napadnuté prvoinštančné rozhodnutie, príslušný expert posúdi, či je rozklad podaný včas a či je prípustný. Ak áno, posúdi, či dôvody uvedené v rozklade sú relevantné na vyhovenie rozkladu v rámci autoremedúry. V prípade, ak prvostupňový orgán nerozhodne o vyhovení rozkladu v rámci autoremedúry, vypracuje príslušný expert predkladaciu správu k rozkladu, v rámci ktorej uvedie stanovisko ku všetkým argumentom uvedeným v rozklade.

Ak spis nie je v agende odboru, ktorý vydal napadnuté prvostupňové rozhodnutie, OR zabezpečí predloženie tohto spisu danému odboru.

Celý spis spolu s predkladacou správou predloží príslušný odbor OOK najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol rozklad podaný, pričom súčasne o tejto skutočnosti upovedomí účastníkov konania tak, ako to ustanovuje § 57 ods. 2 správneho poriadku.

Administratívny referent OOK prideli rozkladu poradové číslo, zapíše údaje do internej databázy odboru a predloží spis riaditeľovi OOK. Ten skontroluje, či je obsahom spisu predkladacia správa, či bol účastník oboznámený o postúpení spisu odvolaciemu orgánu a či rozklad obsahuje všetky formálne náležitosti. V prípade, že spis nie je kompletný a neobsahuje uvedené položky, vráti spis odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, na doplnenie. V prípade nezistenia uvedených nedostatkov alebo po vrátení spisu riaditeľ OOK prideli spis príslušnému expertovi OOK.

6.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade

Expert OOK preskúma, či bol rozklad podaný včas, či je prípustný a či bol podaný účastníkom konania alebo jeho právny zástupcom. V prípade, ak je rozklad podaný oneskorene alebo je neprípustný, vypracuje rozhodnutie o zastavení konania.

Súčasne expert OOK preskúma, či rozklad obsahuje vecné odôvodnenie. V prípade, že rozklad neobsahuje vecné odôvodnenie, vyzve podávateľa rozkladu na jeho doplnenie a stanoví mu na tento úkon primeranú lehotu. Výzva na doplnenie podania rozkladu musí obsahovať aj poučenie o zastavení konania o rozklade v prípade neodstránenia vytýkaného nedostatku alebo nepredĺženia stanovenej lehoty a jej márneho uplynutia. Následkom nepredloženia vecného odôvodnenia rozkladu v stanovenej lehote je zastavenie konania o rozklade.

6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu

V prípade sporových konaní je jedno vyhotovenie rozkladu zaslané ďalšiemu účastníkovi konania spolu s výzvou na vyjadrenie sa k obsahu rozkladu v primerane stanovenej lehote. Súčasne je účastník konania poučený o skutočnosti, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí a ani nepožiadá o jej predĺženie, bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Výzva na vyjadrenie je zaslaná na vedomie aj podávateľovi rozkladu.

6.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí:

- a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,
- b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Účastníci konania sú povinní predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Je teda vylúčená možnosť alebo povinnosť úradu zisťovať relevantné skutočnosti z úradnej moci.

V súlade s uvedeným expert OOK vypracuje návrh rozhodnutia, v rámci ktorého sa argumentačne vysporiada s tvrdeniami podávateľa rozkladu, ako aj s tvrdeniami uvedenými vo vyjadrení o rozklade a zhodnotí všetky predložené dôkazné materiály, a to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti. Návrh rozhodnutia musí obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia v súlade s ustanovením § 47 správneho poriadku.

Rozhodnutie o rozklade má tieto časti:

Záhlavie

V záhlaví je uvedený nadpis ROZHODNUTIE a v začiatku úvodnej vety je uvedený subjekt, ktorý rozhoduje, a to predseda úradu. Ďalej je uvedené, v akej veci sa rozhoduje.

„Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom, proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. Z o, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:“

V záhlaví musia byť presne označení účastníci konania, pri fyzických osobách musí byť uvedené ich meno, priezvisko, adresa, pri právnických osobách musí byť uvedený ich názov a sídlo, prípadne štát. Ak je účastník konania zastúpený, je potrebné taktiež uviesť údaje o zástupcovi.

Výrok

Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia, pretože obsahuje rozhodnutie vo veci uvedenej v záhlaví rozhodnutia. Výrok musí byť formulovaný presne, určito, stručne a musí úplne vyjadrovať vyriešenie veci, ktorá je predmetom konania. Z výroku musí byť jasné, čo bolo predmetom rozhodovania, na základe akého právneho predpisu a ustanovenia úrad rozhodoval.

Príklady výroku:

„ podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozklad zamieta a rozhodnutie odboru...../ prvostupňového orgánu sa potvrdzuje.“

„ podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušuje a vec sa vracia odboru na nové prerokovanie.“

„ podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozhodnutie prvostupňového orgánu mení takto:“

Odôvodnenie

Ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie. Odôvodnenie má presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Je potrebné stručne zhrnúť obsah jednotlivých podaní vo veci a priebeh konania. Ak prvostupňový orgán pochybil, je potrebné uviesť, v čom a prečo. Ak sa vec vracia na nové prerokovanie, je potrebné uviesť, čo má prvostupňový orgán posúdiť. V prípade zrušenia rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie a rozhodnutie je prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. Tento právny názor musí byť v rozhodnutí o rozklade jednoznačne vyjadrený v odôvodnení.

V odôvodnení rozhodnutia je ďalej potrebné uviesť, ktoré skutočnosti boli nepochybne zistené a aký je ich právny význam. Je potrebné argumentačne sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré podávateľ rozkladu označí vo svojom podaní za podstatné a odôvodniť použitie konkrétnych právnych noriem vzťahujúcich sa k danej veci. Osobitnú pozornosť je potrebné v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým dospel odvolací orgán (prípadne prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí) na základe inštitútu voľnej úvahy. Ďalej je potrebné uviesť, akými úvahami sa odvolací orgán riadil pri hodnotení dôkazov.

Poučenie

Obligatórnou súčasťou rozhodnutia je poučenie o opravnom prostriedku. Z hľadiska svojej podstaty poučením o opravnom prostriedku je údaj o tom, či je rozhodnutie konečné alebo či sa proti nemu možno odvolať. Druhostupňové meritórne rozhodnutia úradu majú charakter konečných rozhodnutí a podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku sa nemožno proti nim odvolať. Súčasťou poučenia je aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Pripravený návrh rozhodnutia predloží expert OOK predsedovi odbornej komisie, ktorý posúdi jeho obsah. V prípade, že má k návrhu pripomienky, prerokuje ich s expertom OOK a so všetkými členmi komisie. Po prerokovaní daných pripomienok určí lehotu na doplnenie návrhu rozhodnutia, prípadne na jeho prepracovanie.

6.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie

V prípade, že predseda komisie nemá k návrhu závažné pripomienky, zvolá rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom osobitných/rozkladových komisií. Komisiu ustanovuje predseda úradu podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku a členovia komisie sú povinní riadne preštudovať predmetný spis a vypracovaný návrh rozhodnutia z hľadiska vecnej a formálnej správnosti a zúčastniť sa rokovania a hlasovania komisie.

6.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie

Ak si to vyžaduje povaha veci a nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov konania, a ak sa tým prispeje k objasneniu veci, predseda komisie nariadi na základe § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie osobitnej komisie bez účasti účastníkov konania tak, ako to upravuje organizačný a rokovací poriadok osobitných/rozkladových komisií.

Ústne pojednávanie, ktoré je neverejné, pripravuje, zvoláva, riadi a končí predseda komisie. Zúčastniť sa ho môžu účastníci konania, prípadne ďalšie prizvané osoby (svedkovia, znalci, tlmočníci a pod.). Pri predvolaní účastníkov konania na ústne pojednávanie predseda komisie upozorní účastníkov konania na následky nedostavenia sa na rokovanie komisie, najmä na to, že komisia môže rokovať aj v ich neprítomnosti. Ústne pojednávanie môže byť odročené len z dôležitých dôvodov, čo musí byť účastníkom konania včas oznámené. Predseda komisie dbá, aby členovia komisie boli pred jej rokovaním riadne oboznámení s obsahom spisu.

Priebeh ústneho pojednávania:

- po začatí ústneho rokovania, ak sú na ňom prítomní účastníci konania, predseda komisie sa im predstaví a predstaví tiež členov komisie,
- predseda komisie zabezpečí zistenie totožnosti účastníkov konania a poučí ich o priebehu konania,
- predseda komisie alebo ním poverený člen komisie oboznámi účastníkov konania so stavom konania vo veci tak, ako ku dňu rokovania komisie vyplýva z obsahu spisu,
- po oboznámení účastníkov konania podľa predchádzajúceho bodu predseda komisie ich požiada o vyjadrenie,
- predseda komisie ako prvému udelí slovo navrhovateľovi konania; ak je na strane navrhovateľa viac subjektov, predseda komisie im umožní rozhodnúť o poradí, v akom sa budú vyjadrovať k rozkladu. Ak navrhovatelia toto právo nevyužijú, predseda komisie udeľuje slovo podľa vlastnej úvahy,
- o ústnom pojednávaní robí zapisovateľ komisie zápisnicu podľa § 22 správneho poriadku, v ktorej zaznamenáva priebeh rokovania vrátane vyjadrenia účastníkov konania, prizvaných osôb, otázok predsedu komisie a členov komisie a odpovede na ne,
- tú časť zápisnice o ústnom pojednávaní, v ktorej sú zaznamenané vyjadrenia účastníkov konania a prizvaných osôb a otázok predsedu komisie a členov komisie a odpovede na ne, podpisujú po jej prečítaní účastníci konania, prizvané osoby, predseda komisie a členovia komisie,
- nepodpísanie zápisnice účastníkom konania, prizvanou osobou, predsedom komisie alebo členom komisie, dôvody nepodpísania alebo prípadné námietky proti jej podpísaniu sa v nej zaznamenávajú,
- zápisnica o ústnom pojednávaní tvorí samostatnú položku spisu.

Po podpísaní časti zápisnice predseda komisie ukončí časť ústneho pojednávania s účastníkmi konania a prizvanými osobami a oznámi, že písomné vyhotovenie rozhodnutia o rozklade (odvolaní) im bude doručené poštovou prepravou.

V ďalšej časti prebehne interné rokovanie osobitnej komisie.

6.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu

Riaditeľ OOK skontroluje vecnú a formálnu správnosť navrhovaného rozhodnutia a predloží ho predsedovi úradu na posúdenie a podpis.

6.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databázy úradu

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí túto skutočnosť expert OOK na rozhodnutie založené v spise a následne administratívny referent OOK vloží rozhodnutie do databázy rozhodnutí úradu v Lotus Notes.

6.2.9.9 Odovzdanie spisu

Po vyznačení právoplatnosti a zaevidovaní rozhodnutia spolu s príslušnými údajmi do databázy úradu, je spis odovzdaný odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

7 Následné podania

7.1 Prijatie podania

Referent vstupov podania týkajúce sa predmetov priemyselno-právnej ochrany spracuje tak, že jednotlivé zásielky označí odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo a počet príloh.

7.2 Zápis do registra

Referent vstupov zodpovedá za:

- zaevidovanie podania do protokolu,
- opravu názvu úžitkového vzoru, ak je v podkladoch názov zmenený,
- priradenie podania príslušnému referentovi,
- opravu anotácie.

7.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia

Po zaevidovaní do registra podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu). Ak sa spis nachádza v špecializovanej registratúre OR, referent vstupov spis vyberie a postúpi aj s podaním na príslušný odbor expertovi, ktorý je zodpovedný za vybavenie konkrétneho podania.

8 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri

8.1. Prevod/prechod

8.1.1. Kontrola podania

Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru/práv z prihlášky na iného majiteľa/prihlasovateľa podáva prevodca alebo nadobúdateľ. Správny poplatok za podanie žiadosti o zápis do registra úžitkových vzorov sa hradí podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

Po úhrade správneho poplatku referent prevodov a zmien preskúma náležitosti žiadosti – identifikačné údaje o úžitkovom vzore/prihláške, bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa a nadobúdateľa, v prípade zastúpenia bibliografické údaje zástupcu žiadateľa, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj prílohy žiadosti, napr. zmluva o prevode, výpis z obchodného registra, plná moc a pod.

8.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

Prevod/prechod nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.

8.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie vo vestníku. Nepublikujú sa údaje pre nezverejnené prihlášky.

8.2 Odňatie úžitkového vzoru

8.2.1 Kontrola podania

Úrad na návrh odníme úžitkový vzor majiteľovi, ak z rozhodnutia súdu zistí, že mu právo na úžitkový vzor neprislúchalo.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu je právoplatné rozhodnutie súdu.

Návrh na odňatie ochrany je oprávnená podať iba osoba, ktorej podľa rozhodnutia súdu prislúcha právo na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej právny nástupca. Úrad zapíše túto osobu ako majiteľa, ak bol návrh podaný do troch mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak nie je návrh podaný na prepis v danej lehote, úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra z úradnej moci, resp. prihlášku zamietne.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

8.2.2 Zápis zmeny majiteľa na základe návrhu na odňatie

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.2.3 Oznámenie zápisu

Po zápise odňatia do registra úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie o zmene majiteľa vo vestníku. Nezverejňujú sa údaje týkajúce sa nezverejnených prihlášok.

8.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa v registri

8.3.1 Kontrola podania

Náležitosti žiadosti o zápis zmeny (sídla, adresy trvalého pobytu, obchodného mena a pod.) do registra vychádzajú z § 55 zákona o úžitkových vzoroch, t. j. rozhodné údaje o prihláškach a zapísaných úžitkových vzoroch, ktoré sa zapisujú do registra.

Podanie žiadosti o zápis do registra podlieha správne mu poplatku.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

Po doručení žiadosti a úhrade správneho poplatku referent prevodov a zmien preskúma náležitosti žiadosti – identifikačné údaje o úžitkovom vzore/prihláške úžitkového vzoru, bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa, v prípade zastúpenia bibliografické údaje zástupcu, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj prílohy žiadosti (napr. výpis z obchodného registra, plná moc).

8.3.2 Zápis zmeny do registra

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Po vyznačení zmenených údajov v registri úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise príslušnej zmeny a údaje zverejní vo vestníku s výnimkou zmien ulíc.

Zmenené údaje v nezverejnených prihláškach úrad nepublikuje.

8.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva

8.4.1 Kontrola podania

O zápis záložného práva k zapísanému úžitkovému vzoru žiada záložný veriteľ alebo majiteľ úžitkového vzoru. Referent prevodov a zmien preskúma náležitosti žiadosti – bibliografické údaje majiteľa úžitkového vzoru, ako aj záložného veriteľa, identifikačné údaje o zapísanom úžitkovom vzore, podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene a dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva. K žiadosti sa prikladá zmluva o zriadení záložného práva. Zmluvné záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra.

Na základe doloženia potvrdenia o zániku záväzku je záložný veriteľ alebo majiteľ oprávnený žiadať o ukončenie zápisu záložného práva v registri. V registri sa zaznamenáva dátum ukončenia platnosti zmluvy.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

8.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Po zápise záložného práva/ukončenia záložného práva do registra úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie vo vestníku.

8.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy

8.5.1. Kontrola podania

Žiadosť o zápis licencie do registra podáva úradu poskytovateľ alebo nadobúdateľ licencie. K žiadosti priloží licenčnú zmluvu alebo jej rovnopis. Licenčná zmluva nadobúda účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra.

Licenčná zmluva zaniká ukončením doby platnosti zmluvy, vypovedaním poskytovateľom alebo nadobúdateľom, vzájomnou dohodou a pod. Licenčná zmluva uzavretá na dobu určitú môže skončiť predčasne na základe dohody zmluvných strán.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania - Všeobecná časť).

Referent prevodov a zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi a nadobúdateľovi licencie, licenčnú zmluvu, skutočnosť, či licencia je výlučná alebo nevýlučná, ďalšie údaje (plnú moc, teritoriálne obmedzenie a pod.).

8.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra

Pozri kap. 8.2 Metodiky konania – Všeobecná časť.

8.5.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o zápise licenčnej zmluvy a o ukončení zápisu do registra je zverejnená vo vestníku. Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise licenčnej zmluvy alebo oznámenie o ukončení zápisu licenčnej zmluvy.

8.6 Ďalší pôvodca

8.6.1. Kontrola podania

Pôvodca úžitkového vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou činnosťou. Doklady, ktoré sa prikladajú k žiadosti o zápis ďalšieho pôvodcu, sú súhlas prihlasovateľa/majiteľa s pripísaním ďalšieho pôvodcu, ako aj vyhlásenie pôvodcov.

Podanie žiadosti o zápis podlieha zaplateniu správneho poplatku.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.6.2 Zápis ďalšieho pôvodcu do registra

Po zaplatení správneho poplatku (za každého pripísaného pôvodcu) referent prevodov a zmien preskúma náležitosti žiadosti v zmysle § 55 zákona a zapíše zmenu do registra.

8.6.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o pripísaní pôvodcu do registra je zverejnená vo vestníku s výnimkou nezverejnených prihlášok úžitkových vzorov. Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise.

8.7 Zastupovanie/ukončenie zastupovania

8.7.1 Kontrola podania

Podmienky zastupovania účastníkov pred úradom (*pozri* kap. 1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

Podanie žiadosti o zápis zástupcu do registra podlieha správne poplatku s výnimkou prvého zápisu.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.7.2 Zápis zástupcu/ukončenia zastupovania do registra

Na základe žiadosti úrad vyznačí zápis zástupcu v registri.

Zrušenie zápisu zástupcu v registri vyznačí referent prevodov a zmien na základe žiadosti splnomocnenca alebo splnomocniteľa. Daný úkon nepodlieha správne poplatku.

8.7.3 Oznámenie zápisu/oznámenie zrušenia

Po zápise zástupcu do registra/po zrušení úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise. Zmena zástupcu nie je publikovaná vo vestníku.

8.8 Súdny spor

8.8.1 Kontrola podania

Na základe žiadosti účastníka súdneho konania úrad zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodiky konania – Všeobecná časť).

8.8.2 Zápis súdneho sporu do registra

Ak sú splnené zákonné podmienky pre zápis súdneho sporu do registra – žiadosť, súdom potvrdený rovnopis podania na súd – úrad bezodkladne vyznačí danú skutočnosť v registri.

8.8.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise do registra. Zápis súdneho sporu do registra nie je publikovaný vo vestníku.

9 Určovacie konanie v úžitkových vzoroch

Podľa ustanovenia § 48 zákona sa pre určovacie konanie použijú obdobne ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru. Určenie rozsahu ochrany v konaní o určení sa riadi rovnakými pravidlami ako v prípade patentov.

Porušenie práv vyplývajúcich z úžitkového vzoru v prvom rade predpokladá, aby predmet údajne porušujúci práva z úžitkového vzoru patril do rozsahu ochrany tohto úžitkového vzoru. Výnimku tvoria prípady stanovené v § 17 zákona. V ostatných prípadoch musí rozhodnutiu súdu o porušovaní práv z úžitkového vzoru predchádzať posúdenie uvedenej predbežnej otázky.

Podľa platnej právnej úpravy si môže súd túto predbežnú otázku zodpovedať sám. Existuje možnosť, aby o tejto otázke v správnom konaní rozhodol úrad v tzv. určovacom konaní. Týmto rozhodnutím úradu nie je súd viazaný.

Z uvedeného je zrejmé, že účelom určovacieho konania pred úradom je interpretácia rozsahu ochrany nárokov na ochranu konkrétneho úžitkového vzoru vo vzťahu ku konkrétnemu predmetu, ktorý údajne porušuje práva z úžitkového vzoru. Výsledkom je správne rozhodnutie, že konkrétny predmet patrí alebo nepatrí do rozsahu nárokov na ochranu určitého úžitkového vzoru.

9.1 Výklad rozsahu ochrany

Podľa § 14 ods. 1 zákona je rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru určený znením nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v nárokoch na ochranu použije opis technického riešenia, prípadne výkresy.

Pri určovaní rozsahu ochrany vyplývajúceho z konkrétneho úžitkového vzoru sa v prvom rade vychádza zo znenia nárokov na ochranu, avšak za predpokladu primeranej právnej istoty tretích osôb možno pristúpiť aj k výkladu extenzívnemu, ktorý ide za rámec daný doslovným znením nárokov na ochranu, najmä tak za pomoci teórie tzv. technických ekvivalentov.

9.1.1 Druhy nárokov na ochranu z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany

Nároky na ochranu sa v zásade delia na nezávislé a závislé. Nezávislý nárok na ochranu by mal obsahovať všetky podstatné znaky. Závislý nárok, predstavujúci spravidla určité rozvinutie myšlienky uvedenej v nároku, na ktorý odkazuje, tak vďaka tomuto priamemu alebo nepriamemu odkazu na nezávislý nárok zahŕňa okrem znakov nezávislého nároku ďalej znaky, ktorými sa uvedená myšlienka nezávislého nároku rozvíja.

Pokiaľ sú nároky na ochranu formulované podľa vyššie uvedených zásad, potom nezávislý nárok na ochranu zahŕňa menej znakov ako nárok na ňom závislý. Preto nároky na ochranu predstavujú vo svojej podstate definíciu určitého pojmu (predmetu, pre ktorý sa požaduje ochrana), platí aj tu zásada formálnej logiky, t. j. čím väčší počet znakov definícia pojmu obsahuje, tým menší je definovaný rozsah takéhoto pojmu (rozsah ochrany) a naopak.

Z uvedeného vyplýva, že maximálny rozsah ochrany zaisťujú práve nezávislé nároky na ochranu, a preto majú pre výklad rozsahu ochrany vyplývajúcej z úžitkového vzoru rozhodujúci význam. Do závislého nároku na ochranu by tak mal určovaný konkrétny predmet (ďalej len „predmet určenia“) patriť len za predpokladu, že patrí do príslušného nároku nezávislého, na ktorý priamo či nepriamo odkazuje. To platí len za už uvedeného predpokladu správnej formulácie a zostavenia nárokov na ochranu. Pokiaľ sa tak pri výklade rozsahu ochrany zistí, že určitý nárok síce formálne odkazuje na nárok nezávislý, ale v skutočnosti predstavuje voči nemu alternatívne riešenie, potom je taký nárok nutné interpretovať ako nárok nezávislý.

Rozsah každého z nárokov je v zásade daný jeho obsahom, t. j. kombináciou všetkých v ňom uvedených znakov bez ohľadu na to, či sú uvedené v časti úvodnej či význakovej, pričom sa vychádza z toho, že všetky tieto znaky sú znakmi podstatnými. Pri interpretácii rozsahu ochrany nezávislého nároku na ochranu, určujúceho maximálny rozsah ochrany, však môže byť zistené, že to tak nie je, t. j. že niektorý z v tomto nároku uvedených znakov nie je v skutočnosti nevyhnutný, resp. že v úvodnej časti nároku uvedený účel, či oblasť použitia technického riešenia sú na prvý pohľad neodôvodnene úzke. Aj tieto skutočnosti, pokiaľ sú v určovacom konaní preukázané, môžu mať podstatný vplyv na jeho výsledok.

9.1.2 Doslovný a extenzívny výklad rozsahu ochrany

Výklad rozsahu ochrany určitého úžitkového vzoru sa nevykonáva samoučelne, ale vždy v spojitosti s určitým predmetom určenia. Pritom sa najskôr aplikuje výklad doslovný. Inými slovami sa overuje, či predmet určenia vykazuje všetky znaky, uvedené v aspoň jednom z nezávislých nárokov na ochranu príslušného úžitkového vzoru. Jednotlivým znakom, t. j. pojmom použitých v nárokoch na ochranu, sa pritom prikladá taký význam či funkcia, akú by týmto znakom prikladal v dobe podania príslušnej prihlášky odborník v danej oblasti. V prípade nejasností sa tak v prvom rade prihliadne na opis, resp. výkresy.

Ak sú v predmete určenia zistené všetky znaky nezávislého nároku na ochranu, tak tento predmet patrí do rozsahu ochrany príslušného úžitkového vzoru.

V prípade, že niektorý zo znakov nezávislého nároku zistený nie je, tak je potrebné ďalej overiť, či v danom prípade nemožno aplikovať výklad extenzívny, a to buď na základe tzv. teórie ekvivalentov alebo zistenia, že v predmete určenia absentujúci znak nie je znakom podstatným.

Teóriu tzv. technických ekvivalentov možno použiť pre extenzívny výklad rozsahu ochrany vtedy, ak niektorý zo znakov nezávislého nároku nie je pri doslovnom výklade síce prítomný, ale je v predmete určenia nahradený

znakom (prvkom), ktorý možno považovať za jeho technický ekvivalent. Za technický ekvivalent pritom možno považovať akýkoľvek prvok (prostriedok), ktorý v kombinácii znakov uvažovaného nezávislého nároku na ochranu plní v zásade rovnakú funkciu. Táto funkcia a samozrejme aj prostriedok sám o sebe musia byť odborníkom v danej oblasti techniky v dobe posudzovania známe. Zvláštnu pozornosť v prípadnom použití extenzívneho výkladu za pomoci technických ekvivalentov je potrebné venovať najmä v prípadoch, keď nahradením jedného prvku chránenej kombinácie iným prvkom, vykonávajúcim okrem iného rovnakú funkciu, dochádza k takej interakcii s ostatnými prvkami tejto kombinácie, ktorá nebola zo stavu techniky známa a môže tak predstavovať samostatné nové technické riešenie. Tu je nutné detailne posúdiť, či aj nová kombinácia (s nahradeným prvkom) celkom využíva prínos, ktorý do stavu techniky priniesla kombinácia pôvodná, a či teda ide v podstate stále o rovnaké technické riešenie. Použitie teórie ekvivalentov je spravidla vylúčené v prípadoch, keď by mal byť nahradený technickým ekvivalentom znak nezávislého nároku na ochranu, ktorý ako jediný odlišuje kombináciu znakov tohto nároku od stavu techniky.

9.2 Žiadosť o určenie

Žiadosť o určenie môže podať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť možno podať kedykoľvek po zápise úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov (§ 48 zákona).

9.2.1 Náležitosti žiadosti

Žiadosť o určenie sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania.

Žiadosť musí obsahovať samostatný opis predmetu určenia v počte podľa počtu účastníkov konania. Spolu s podaním žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti podľa zákona o správnych poplatkoch.

Zo žiadosti o určenie taktiež musí byť zřejmé:

- a) číslo zápisu úžitkového vzoru,
- b) údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa a jeho zástupcu (ak je zastúpený),
- c) údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa úžitkového vzoru,
- d) odôvodnenie žiadosti o určenie a označenie dôkazov,
- e) listiny odôvodňujúce žiadosť o určenie,
- f) podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.

9.3 Konanie o žiadosti

Konanie o žiadosti o určenie je začaté dňom podania na úrade. Spis spolu so žiadosťou je odovzdaný OSK a pridelený expertovi OSK. Všetky zmeny v umiestnení spisu sa zaznamenávajú do príslušnej databázy.

Ak žiadosť neobsahuje podstatné náležitosti, alebo žiadateľ nepreukázal zastupovanie (nepredložil plnomocenstvo), alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie žiadosti, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej spravidla dvojmesačnej lehote. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni konanie o žiadosti sa zastaví (§ 58 ods. 6, resp. § 9 zákona o správnych poplatkoch).

Pokiaľ žiadosť nemá formálne nedostatky alebo tieto boli žiadateľom odstránené, expert OSK podľa okolností prípadu odošle žiadosť na vyjadrenie ďalšiemu účastníkovi konania, pričom mu stanoví spravidla dvojmesačnú lehotu na vyjadrenie. Ak sa účastník konania nevyjadrí v stanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o žiadosti.

Ak sa žiadosť neposiela na vyjadrenie, resp. potom ako sa účastník konania vyjadril, expert OSK pristúpi ku spracovaniu rozhodnutia o žiadosti.

V prípade, ak údajný porušovateľ namiesto odpovede na žiadosť o určenie podá návrh na čiastočný alebo úplný výmaz úžitkového vzoru, tak sa spravidla určovacie konanie preruší až do doby právoplatného rozhodnutia o návrhu na výmaz. Výnimku tvoria prípady, keď je z návrhu na výmaz zrejmé, že nebude úspešný, a že jeho jediným účelom je oddialenie rozhodnutia o určení. V takých prípadoch možno pokračovať v určovacom konaní a paralelne i v konaní o výmaze.

9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom

Na spoluprácu pri príprave návrhu rozhodnutia môže byť určený expert PO, ak je to potrebné na rozhodnutie vo veci. Počas spracovávania návrhu rozhodnutia môžu prebiehať aj neformálne konzultácie medzi expertom PO a expertom OSK, ktorý pripravuje rozhodnutie.

9.3.2 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre generálneho riaditeľa. Podmienky pre menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v organizačnom a rokovacom poriadku komisie pre prvostupňové konania.

Ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie odbornej komisie bez účasti účastníkov konania.

Účelom ústneho pojednávania je vyjasnenie predchádzajúcich písomných podaní účastníkov konania a objasnenie skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Pozvánku na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom). Účastníci sú v pozvánke upozornení na skutočnosť, že neúčast' na pojednávaní nebude na prekážku rozhodnutia vo veci.

9.3.3 Rozhodnutie o žiadosti

Výsledkom určovacieho konania je buď:

- a) rozhodnutie, že predmet určenia patrí do rozsahu príslušného úžitkového vzoru. Ak má úžitkový vzor viac ako jeden nárok na ochranu, v rozhodnutí treba špecifikovať, do ktorých nárokov na ochranu predmet určenia patrí,
- b) rozhodnutie, že predmet určenia nepatrí do rozsahu nárokov na ochranu príslušného úžitkového vzoru.

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené a musí sa opierať o dôkazy predložené účastníkmi konania. Rozhodnutie musí obsahovať poučenie o opravnom prostriedku, príp. o možnosti jeho preskúmania súdom.

Ak niektorý z účastníkov podá rozklad proti rozhodnutiu úradu, OSK postúpi spis spolu s predkladacou správou OOK. Predtým expert OSK odošle účastníkom konania oznámenie o postúpení spisu (§ 57 ods. 2 správneho poriadku).

V opačnom prípade vyznačí expert OSK právoplatnosť rozhodnutia (Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4) a postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry OR.