



Banská Bystrica 22. 8. 2018  
PP 50018-2018/V-168-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podanej Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) 27. 4. 2018 v konaní o patentovej prihláške zn. spisu PP 50018-2018 prihlasovateľa Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK s názvom **Projektil s inerčným impaktorom** bolo rozhodnuté takto:

### žiadosť sa zamietá

podľa § 52 ods. 5 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“).

#### Odôvodnenie:

Podľa § 52 ods. 1 patentového zákona, ak účastník konania napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú lehotu alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.

Podľa § 52 ods. 2 patentového zákona účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, ako aj deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1, úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.

Podľa § 52 ods. 3 patentového zákona v prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 môže úrad vyzvať žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.

Podľa § 52 ods. 4 patentového zákona nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu ak ide o zmeškanie lehôt na: a) podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 51 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1; b) dodatočné priznanie a preukázanie práva prednosti podľa § 36 ods. 4, 5 a 7; c) podanie rozkladu v konaní pred úradom podľa § 55 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 55 ods. 3, d) vykonanie úkonov podľa § 47 ods. 1, 2, 4 a 6.

Podľa § 52 ods. 5 patentového zákona úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.

Pri podaní patentovej prihlášky zn. spisu PP 50018-2018 prihlasovateľ v zmysle § 36a patentového zákona požiadal o priznanie dňa podania z prihlášky úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 17-2015 podanej 12. 2. 2015. Patentová prihláška uvedenej zn. spisu bola podaná 6. 4. 2018, teda po uplynutí lehoty stanovenej § 36a patentového zákona na odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku. Prihlasovateľ následne

podaním z 27. 4. 2018 požiadal o uvedenie do predošlého stavu. Zmeškanie lehoty na podanie odbočenej patentovej prihlášky podľa prihlasovateľa spôsobila technická a administratívna vnútorná reorganizácia v oblasti agendy duševného vlastníctva, v rámci ktorej v dôsledku dovtedajšej decentralizácie tejto agendy a veľkého rozsahu zbieraných informácií niekoľkými organizačnými jednotkami došlo k pochybeniu v zadávaní informácií do vytváraného informačného systému a následnému chybnému vyhodnoteniu lehoty v príslušnom konaní. Ako sa uvádza v žiadosti, informácie do systému zadával personál novovytváraného útvaru, ako aj personál jednotlivých organizačných jednotiek prihlasovateľa, a to na základe dostupných interných údajov a údajov z verejných registrov.

Úrad preskúmal žiadosť o uvedenie do predošlého stavu a správou z 11. 6. 2018 prihlasovateľovi oznámil, že žiadosť nezodpovedá podmienkam ustanoveným § 52 ods. 1 a 2 patentového zákona, pretože skutočnosti uvedené v predmetnej žiadosti ako dôvody brániace vykonaniu zmeškaného úkonu nepreukazujú, že k zmeškaniu lehoty došlo napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti. Podľa úradu je vnútorná reorganizácia obvykle vopred plánovaná a pri vynaložení náležitej starostlivosti by nemala mať za následok stratu informácií o podaných patentových prihláškach. Možnosť vzniku chyby počas zadávania údajov do novovytváraného informačného systému podľa úradu predstavuje predvídateľnú chybu. Z tohto dôvodu spusteniu nového informačného systému do prevádzky zvyčajne okrem dôkladného otestovania funkcií systému predchádza aj kontrola správnosti dát, ktoré boli do systému zadané. O tom, že prihlasovateľ nevynaložil náležitú starostlivosť, ktorú si vyžadovali okolnosti opísané v žiadosti o uvedenie do predošlého stavu (vnútorná reorganizácia, vytváranie nového informačného systému), podľa úradu svedčí aj skutočnosť, že lehota podľa § 36a patentového zákona na podanie odbočenej patentovej prihlášky nebola jedinou lehotou, ktorú prihlasovateľ v danom období zmeškal. Na základe uvedeného úrad skonštatoval, že zmeškanie lehoty vo veci patentovej prihlášky zn. spisu PP 50018-2018 nemožno považovať za ojedinelú chybu, ku ktorej došlo v dôsledku súhry viacerých nepravdepodobných a nepredvídateľných okolností, ktorým sa ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nedalo zabrániť.

Správou z 11. 6. 2018 bol prihlasovateľ zároveň vyzvaný, aby sa v určenej lehote k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť zamietnutá, vyjadril.

Prihlasovateľ sa k výzve úradu vyjadril podaním z 20. 7. 2018, ktorým úrad požiadal o prehodnotenie stanoviska v otázke vynaloženia náležitej starostlivosti. Vo svojom vyjadrení uviedol, že pri zavádzaní nového systému vydával primerané pokyny príslušným zamestnancom a zabezpečil vykonávanie dohľadu, kontroloval údaje zadávané do systému a testoval funkčnosť systému v priebehu roka 2017. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že nedošlo k strate dát, ale k technickému pochybeniu súvisiacemu s upozorňovaním na uplynutie lehôt. Podľa prihlasovateľa pochybenie v starostlivosti o dáta pri zmene organizačnej štruktúry nebolo v takej miere, aby odôvodňovalo nedodržanie náležitej starostlivosti. Malo ísť o mimoriadnu okolnosť, chybu systému, ktorá bola vzhľadom na podiel dotknutých dát k dátam fungujúcim správne nepatrná a vymykala sa vykonávanej dôkladnej kontrole o nový systém.

Vo vyjadrení k správe úradu z 20. 7. 2018 prihlasovateľ uvádza nové skutočnosti, ktoré smerujú k preukázaniu náležitej starostlivosti - prihlasovateľ zabezpečil vykonávanie dohľadu nad zadávaním údajov do systému, kontroloval údaje zadané do systému a testoval funkčnosť systému, napriek tomu však v dôsledku technickej chyby systému súvisiacej s upozorňovaním na uplynutie lehôt došlo k zmeškaniu predmetnej lehoty. Vzhľadom k tomu, že tieto tvrdenia prihlasovateľ predložil až po uplynutí lehoty ustanovenej § 52 ods. 1 patentového zákona, úrad na ne v zmysle § 52 ods. 2 uvedeného zákona pri rozhodovaní o žiadosti o uvedenie do predošlého stavu neprihliadal.

Vychádzajúc z tvrdení prihlasovateľa predložených úradu v lehote podľa § 52 ods. 1 patentového zákona, t. j. tvrdení uvedených v žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podanej úradu 27. 4. 2018, je nutné konštatovať, že prihlasovateľ nepreukázal, že v čase, kedy realizoval vnútornú reorganizáciu a vytváral nový informačný systém na evidovanie prihlášok priemyselného vlastníctva, prijal také opatrenia, ktorými by bolo možné predísť, resp. znížiť riziko vzniku nežiaducich chýb vedúcich k zmeškaniu lehôt na vykonanie jednotlivých úkonov v rámci konaní o prihláškach priemyselného vlastníctva pred úradom. S ohľadom na dané okolnosti (technická a administratívna vnútorná reorganizácia v oblasti agendy duševného vlastníctva a vytváranie nového informačného systému) sa pritom chyba, ktorá viedla k zmeškaniu predmetnej lehoty, t. j. chyba v zadávaní informácií do informačného systému a následné nesprávne vyhodnotenie termínu uplynutia lehoty na podanie odbočenej patentovej prihlášky, dala predvídať, pretože riziko vzniku takýchto chýb je v čase, keď údaje do systému zapisujú pracovníci rôznych organizačných jednotiek, ktorí navyše údaje získavajú z rôznych zdrojov (interné údaje, údaje z verejných registrov), vysoké. Ako bolo prihlasovateľovi oznámené už správou

úradu z 11. 6. 2018, prijatím vhodných opatrení, najmä dôkladnou, centralizovanou kontrolou údajov zadaných do systému a otestovaním funkčnosti systému pred jeho spustením do prevádzky, sa riziko vzniku chýb dalo eliminovať, resp. podstatne znížiť. Zo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu však nevyplýva, že by prihlasovateľ takého opatrenia prijal. V dôsledku uvedeného je nutné konštatovať, že prihlasovateľ nepreukázal, že vynaložil náležitú starostlivosť, ktorú si vyžadovali dané okolnosti, k tomu, aby nedošlo k zmeškaniu lehoty na podanie odbočenej patentovej prihlášky.

Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať na Úrade priemyselného vlastníctva SR rozklad. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Rozklad podaný včas oprávneným účastníkom má odkladný účinok. Podľa § 55 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

#### Doručiť:

Technická univerzita v Košiciach  
JUDr. Peter Čižmár  
Letná 9  
042 00 Košice 1