



Banská Bystrica 3. 2. 2020
PP 5038-2013/V-11-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci žiadosti o pokračovanie v konaní, podanej Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) 21. 11. 2019 k patentovej prihláške zn. spisu PP 5038-2013 s názvom **Spôsob produkcie rozpustného ľudského rekombinantného rastového hormónu** zo 17. 12. 2013, prihlasovateľov Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK a Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, SK, ktorých v konaní zastupuje Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45, SK, bolo rozhodnuté takto:

žiadosť sa zamietá

podľa § 51 ods. 4 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 § 51 ods. 2 patentového zákona, ak účastník konania zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o pokračovanie v konaní a urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia úradu, vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.

Podľa § 51 ods. 4 patentového zákona úrad zamietne žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa § 51 ods. 2 patentového zákona alebo jej nemožno vyhovieť podľa § 51 ods. 3 patentového zákona; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť zamietnutá.

Na základe správy úradu z 24. 4. 2019 bola prihlasovateľom určená lehota na odstránenie vytýkaných nedostatkov do 1. 7. 2019. Na základe žiadosti prihlasovateľov, doručenej úradu 22. 5. 2019, bola táto lehota predĺžená do 1. 9. 2019. Pretože sa prihlasovatelia v tejto lehote nevyjadrili a vytýkané nedostatky neodstránili, bolo konanie o patentovej prihláške zn. spisu PP 5038-2013 zastavené. Rozhodnutie o zastavení konania zn. PP 5038-2013/V-137-2019 z 18. 9. 2019 bolo zástupcovi prihlasovateľov doručené 26. 9. 2019. Žiadosťou datovanou 21. 11. 2019 požiadali prihlasovatelia o pokračovanie v konaní. Táto žiadosť bola podaná na úrad 21. 11. 2019 v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spolu so žiadosťou boli na úrad podané aj upravené podklady patentovej prihlášky (opis, patentové nároky, anotácia, zoznam sekvencií). Žiadosť o pokračovanie v konaní a upravené podklady patentovej prihlášky boli úradu dodatočne doručené v listinnej podobe 25. 11. 2019, t. j. do jedného mesiaca ako to vyžaduje § 79 ods. 14 patentového zákona. Na základe uvedených skutočností

je možné konštatovať, že žiadosť o pokračovanie v konaní bola podaná do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty, ako to vyžaduje § 51 ods. 2 patentového zákona.

Uvedenou správou úradu z 24. 4. 2019 bolo prihlasovateľom oznámené, že patentová prihláška nespĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1 patentového zákona, pretože podaním doručeným úradu 24. 7. 2018 boli v prihláške vykonané také úpravy, ktoré idú nad rámec jej pôvodného podania. Konkrétne boli identifikované nasledujúce neprípustné úpravy:

- doplnenie obrázkov 1 až 7, vrátane ich popisu a odkazov na tieto obrázky v texte opisu;
- doplnenie informácií o purifikácii a testovaní na stranách 6 a 7;
- doplnenie popisu sekvencií 1 až 3 (SEQ ID NO: 1 až SEQ ID NO: 3);
- úprava definícií v patentových nárokoch.

Súčasne boli prihlasovatelia vyzvaní, aby vytýkaný nedostatok odstránili alebo, ak považujú výzvu za neodôvodnenú, vyjadrili sa k výsledku prieskumu a uviedli skutočnosti vyvracajúce odôvodnenosť výzvy na jeho odstránenie. Na základe toho je možné v predmetnom prípade za úkon, na ktorého vykonanie úrad určil prihlasovateľom lehotu (ktorú však zmeškali), považovať odstránenie nedostatku prihlášky, ktorým bola prítomnosť úprav v prihláške idúcich nad rámec jej pôvodného podania, a to predložením upravenej prihlášky, ktorá nepôjde nad rámec pôvodného podania, alebo prípadne doručenie vyjadrenia vyvracajúceho odôvodnenosť výzvy na odstránenie vytýkaného nedostatku.

Spolu so žiadosťou o pokračovanie v konaní boli 21. 11. 2019 na úrad podané upravené podklady patentovej prihlášky (opis, patentové nároky, anotácia, zoznam sekvencií) v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tieto boli úradu dodatočne doručené v listinnej podobe 25. 11. 2019. Preskúmaním týchto podkladov bolo zistené, že stále obsahujú úpravy, ktoré idú nad rámec pôvodného podania patentovej prihlášky. Konkrétne išlo o nasledujúce úpravy:

- prítomnosť obrázkov 1 až 7, vrátane ich popisu a odkazov na tieto obrázky v texte opisu;
- prítomnosť informácií o purifikácii a testovaní na stranách 6 a 7;
- popis sekvencií 1 a 2 (SEQ ID NO: 1 a SEQ ID NO: 2);
- definícia patentových nárokov, najmä predmetu nárokov 5 až 9 (predmet týchto nárokov nebol obsiahnutý v pôvodnom podaní patentovej prihlášky).

V lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia úradu zn. PP 5038-2013/V-137-2019, vydaného v dôsledku zmeškania úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, neboli úradu doručené žiadne iné upravené podklady patentovej prihlášky, ani žiadne vyjadrenie prihlasovateľov vyvracajúce odôvodnenosť výzvy úradu na odstránenie vytýkaného nedostatku patentovej prihlášky.

Z uvedených skutočností vyplýva, že podaním upravených podkladov patentovej prihlášky (podané 21. 11. 2019 spolu so žiadosťou o pokračovanie v konaní) nebol zmeškaný úkon urobený. Zmeškaný úkon teda nebol urobený v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty, ako to vyžaduje § 51 ods. 2 patentového zákona. Žiadosť o pokračovanie v konaní z 21. 11. 2019 preto nezodpovedá podmienkam podľa § 51 ods. 2 patentového zákona.

Správou úradu z 10. 12. 2019 boli prihlasovateľom oznámené uvedené zistené skutočnosti a súčasne im bolo oznámené, že žiadosť o pokračovanie v konaní z 21. 11. 2019 bude na základe týchto skutočností zamietnutá. Prihlasovatelia boli zároveň vyzvaní, aby sa v určenej lehote vyjadrili k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť o pokračovanie v konaní zamietnutá. Prihlasovatelia sa v určenej lehote k zisteným dôvodom nevyjadrili.

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 vyčer-

paní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Lukrécia Marčoková
riaditeľka
patentového odboru

Doručiť:

JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária
Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107
840 05 Bratislava 45