

# Metodika konania – Úžitkové vzory

## Obsah

<b>1 Právne predpisy upravujúce konanie o prihláškach úžitkových vzorov</b> .....	<b>6</b>
<b>2 Konanie o prihláškach</b> .....	<b>6</b>
2.1 Podanie prihlášky .....	6
2.1.1 Prihláška.....	6
2.1.2 Spôsob podania prihlášky.....	7
2.1.2.1 Spracovanie prihlášky .....	7
2.1.2.1.1 Spracovanie prihlášky v listinnej podobe .....	8
2.1.2.1.2 Spracovanie prihlášky v elektronickej podobe .....	8
2.1.2.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS .....	8
2.1.2.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov.....	8
2.1.2.1.3 Spracovanie prihlášky neobsahujúcej minimálne náležitosti .....	9
2.1.2.2 Zahraničné prihlášky a PCT prihlášky.....	9
2.1.3 Zápis údajov do registra do registra úžitkových vzorov .....	9
2.1.4 Formálny prieskum prihlášky - identifikátor osoby.....	10
2.1.5 Postúpenie prihlášky referentovi poplatkov.....	10
2.2 Kontrola podania.....	10
2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky .....	10
2.2.1.1 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky.....	10
2.2.1.1.1 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku.....	10
2.2.1.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky .....	11
2.2.1.1.2.1 Vyššia suma poplatku.....	11
2.2.1.1.2.2 Nižšia suma poplatku .....	11
2.2.1.1.3 Chybná platba.....	11
2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra .....	11
2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky .....	12
2.3 Prieskum prihlášky .....	12
2.3.1 Vylúčenie predmetov, ktoré nie sú schopné zápisu .....	12
2.3.1.1 Predmet ochrany.....	13
2.3.1.2 Predmet prihlášky vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom .....	13
2.3.1.3 Priemyselná využiteľnosť.....	14
2.3.2 Odstránenie nejednotnosti prihlášky.....	14
2.3.3 Odstránenie formálnych chýb.....	14
2.3.3.1 Žiadosť o zápis do registra .....	15
2.3.3.2 Podklady prihlášky .....	15
2.3.3.2.1 Opis riešenia.....	16
2.3.3.2.2 Nároky na ochranu .....	17
2.3.3.2.2.1 Forma a obsah nárokov.....	17
2.3.3.2.2.2 Jasnosť, výklad a rozsah nárokov .....	17
2.3.3.2.2.3 Nezávislé a závislé nároky.....	18
2.3.3.2.2.4 Podloženie nárokov opisom.....	18
2.3.3.2.2.5 Kategória technického riešenia.....	19
2.3.3.2.2.5.1 Veci .....	19

2.3.3.2.2.5.2	Postupy .....	21
2.3.3.2.2.5.3	Použitie .....	21
2.3.3.2.3	Výkresy .....	22
2.3.3.2.4	Anotácia .....	23
2.3.3.2.5	Doklad o nadobudnutí práva na riešenie; Vyhlásenie o zamestnaneckom riešení.....	23
2.3.3.2.6	Plná moc .....	23
2.3.3.2.7	Doklad o postúpení práva prednosti .....	23
2.3.4	Uplatnenie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky .....	23
2.3.4.1	Dodatočné preukázanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky.....	24
2.3.4.2	Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti zo skôr podanej prihlášky .....	24
2.3.4.3	Prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúce do národnej fázy konania ..	24
2.3.4.4	Vylúčené prihlášky.....	25
2.3.4.5	Odbočenie .....	26
2.3.5	Zmeny v prihláške .....	26
2.3.5.1	Zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania prihlášky .....	26
2.3.5.2	Zmeny v opise.....	26
2.3.5.3	Zmeny v nárokoch na ochranu .....	27
2.3.5.4	Oprava chýb v podkladoch prihlášky .....	28
2.3.6	Správa o prieskume .....	29
2.3.6.1	Druhá správa o prieskume .....	31
2.3.7	Závery prieskumu.....	32
2.3.7.1	Zamietnutie prihlášky, resp. zastavenie konania o prihláške .....	32
2.3.7.2	Zatriedenie predmetu prihlášky .....	33
2.3.7.3	Rešerš.....	33
2.3.7.3.1	Oznámenie výsledku rešerše prihlasovateľovi.....	39
2.3.7.3.2	Rešerš v dokumentoch a informáciách dostupných prostredníctvom internetu.....	39
2.3.7.4	Postúpenie prihlášky na zverejnenie.....	41
2.3.7.4.1	Pokyn na zverejnenie prihlášky .....	41
2.3.7.4.2	Odklad zverejnenia.....	43
2.3.7.5	Tlačivá používané v rámci prieskumu prihlášky .....	43
2.4	Odbočenie .....	45
2.4.1	Konanie o prihláške pri odbočení .....	45
2.5	Zverejnenie prihlášky .....	46
2.5.1	Pokyn na zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru s odkladom zverejnenia .....	46
2.5.2	Pokyn na zverejnenie prihlášky .....	46
2.5.2.1	Odobzdanie prihlášok určených na zverejnenie vo vestníku na ďalšie spracovanie .....	46
2.6	Prieskum námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra .....	46
2.6.1	Formálny prieskum námietok .....	46
2.6.1.1	Poplatok za podanie námietok .....	47
2.6.1.2	Lehota na podanie námietok.....	47
2.6.1.3	Náležitosti námietok.....	47
2.6.1.4	Dôvody na podanie námietok .....	47
2.6.2	Správa o výsledku formálneho prieskumu.....	48
2.6.3	Zastavenie konania o námietkach v rámci formálneho prieskumu .....	49
2.6.4	Zaslanie námietok na vyjadrenie prihlasovateľovi .....	49
2.6.5	Konanie o námietkach po zaslaní námietok prihlasovateľovi.....	49

2.6.5.1	Prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril .....	49
2.6.5.2	Prihlasovateľ podal návrh na zastavenie konania o prihláške .....	50
2.6.5.3	Prihlasovateľ sa k podaným námietkam vyjadril .....	50
2.6.6	Vecný prieskum námietok .....	51
2.6.7	Závery vecného prieskumu námietok .....	53
2.6.7.1	Námietky sú neopodstatnené .....	54
2.6.7.2	Námietky sú čiastočne opodstatnené alebo sú opodstatnené a týkajú sa len časti nárokovaného rozsahu ochrany .....	54
2.6.7.3	Námietky sú opodstatnené a týkajú sa celého nárokovaného rozsahu ochrany .....	55
2.6.8	Tlačivá používané v konaní o námietkach .....	55
2.7	Postúpenie prihlášky na zápis .....	55
2.7.1	Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra .....	56
2.7.2	Tlačivá používané pri postúpení úžitkového vzoru na zápis do registra .....	57
2.8	Zápis do registra .....	58
2.8.1	Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - so zmenou .....	58
2.8.2	Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra - bez zmeny .....	58
2.8.2.1	Postúpenie spisu na ďalšie spracovanie .....	58
2.8.2.1.1	Prepis zapísaného úžitkového vzoru do úradom stanovenej formy .....	58
2.8.3	Príprava osvedčenia a jeho a odoslanie .....	58
2.8.3.1	Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry .....	59
2.8.4	Zverejnenie zápisu úžitkového vzoru vo vestníku .....	59
<b>3</b>	<b>Predĺženie platnosti úžitkového vzoru .....</b>	<b>59</b>
3.1	Prieskum žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru .....	59
3.1.1	Formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru .....	59
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 .....	60
3.1.2.2	Nesprávna suma poplatku .....	60
3.1.2.3	Zastavenie konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru pre nezaplatenie poplatku za predĺženie .....	60
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	Postúpenie spisu úžitkového vzoru do špecializovanej registratúry .....	61
<b>4</b>	<b>Zánik úžitkového vzoru .....</b>	<b>61</b>
4.1	Kontrola platnosti úžitkového vzoru .....	61
4.2	Operácia zánik .....	61
<b>5</b>	<b>Výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru .....</b>	<b>62</b>
5.1	Dôvody výmazu .....	62
5.2	Návrh na výmaz .....	63
5.2.1	Náležitosti návrhu .....	63
5.3	Konanie o návrhu .....	64
5.3.1	Spolupráca s patentovým odborom .....	65
5.3.2	Rokovanie komisie .....	65
5.3.3	Rozhodnutie o návrhu .....	65
<b>6</b>	<b>Odvolacie konanie .....</b>	<b>66</b>

6.1	Pôsobnosť správneho orgánu.....	66
6.2	Rozklad a konanie o rozklade.....	67
6.2.1	Zásada dvojinštančnosti 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 .....	69
6.2.7	Účinky podania rozkladu.....	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.....	70
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	Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.....	73
6.2.9.9	Odovzdanie spisu .....	74
<b>7</b>	<b>Následné podania.....</b>	<b>74</b>
7.1.1	V listinnej podobe .....	74
7.1.2	V elektronickej podobe .....	74
7.1.2.1	Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS .....	74
7.1.2.2	Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov .....	74
7.2	Zápis do registra.....	74
7.3	Postúpenie podania podľa umiestnenia .....	75
<b>8</b>	<b>Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri.....</b>	<b>75</b>
8.1.	Prevod/prechod .....	75
8.1.1	Kontrola podania .....	75
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 .....	76
8.2.3	Oznámenie zápisu .....	76
8.3	Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa v registri.....	76
8.3.1	Kontrola podania .....	76
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.....	77
8.4.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	77
8.5	Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy .....	77

8.5.1	Kontrola podania .....	77
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.....	78
8.6.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	78
8.7	Zastupovanie/ukončenie zastupovania .....	78
8.7.1	Kontrola podania.....	78
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
8.9	Zápis exekúcie/ukončenie zápisu .....	79
8.9.1	Kontrola podania.....	79
8.9.2	Zápis exekúcie/ukončenie zápisu do registra.....	79
8.9.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	79
<b>9</b>	<b>Určovacie konanie v úžitkových vzoroch.....</b>	<b>79</b>
9.1	Výklad rozsahu ochrany .....	79
9.1.1	Druhy nárokov na ochranu z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany.....	80
9.1.2	Doslovný a extenzívny výklad rozsahu ochrany.....	80
9.2	Žiadosť o určenie .....	81
9.2.1	Náležitosti žiadosti .....	81
9.3	Konanie o žiadosti.....	82
9.3.1	Spolupráca s patentovým odborom .....	82
9.3.2	Rokovanie komisie .....	82
9.3.3	Rozhodnutie o žiadosti .....	82
9.4	Žiadosť súdu o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany.....	83

## 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 neskorších predpisov (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, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“),
- zákon č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.),
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“),
- zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

## 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. 10 zákona neplatí na účel určenia dňa podania prihlášky vo vzťahu k časti podania podľa písm. c).

Prihláška musí obsahovať (§ 32 ods. 6 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 alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie.

O zápis úžitkového vzoru sa odporúča požiadať na predpísanom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“), elektronickým formulárom uzavretého informačného systému Online filing (ďalej len „OLF“) alebo prostredníctvom elektronického formuláru zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).

Prihláška v listinnej podobe má obsahovať žiadosť o zápis do registra v jednom vyhotovení. Ďalej má obsahovať opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený nárok na ochranu. Tieto podklady v listinnej podobe sa podávajú v troch vyhotoveniach, ktoré musia umožňovať ďalšiu reprodukciu.

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru obsahuje tieto údaje:

- a) názov úžitkového vzoru,
- b) priezvisko, meno, bydlisko, identifikátor osoby (*pozri kap. 11.2 Metodiky konania – Všeobecná časť*) a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno, sídlo a identifikátor osoby,
- c) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu úžitkového vzoru, ak nie je prihlasovateľom,
- d) priezvisko, meno, adresu a identifikátor osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikátor osoby oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
- e) údaje na uplatnenie práva prednosti (dátum, číslo, štát),
- f) vo vylúčených prihláškach číslo a dátum podania pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru,
- g) pri odbočení číslo a dátum podania patentovej prihlášky,
- h) pri zmene európskej patentovej prihlášky číslo a dátum podania EPP,
- i) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

## 2.1.2 Spôsob podania prihlášky

Prihlášku je možné podať osobne na úrade v Banskej Bystrici, poštou alebo elektronickými prostriedkami. Podanie prihlášky urobené v elektronickej podobe, ktoré nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente. Ak sa podanie dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Na podanie prihlášky elektronickými prostriedkami prostredníctvom uzavretých informačných systémov sa autorizácia podľa zákona o e-Governmente nevzťahuje.

### 2.1.2.1 Spracovanie prihlášky

Všetky doručené záznamy a záznamy, ktoré vzniknú v rámci konania sa ukladajú a vytvárajú v jednotnom informačnom systéme úradu (ďalej len „JIS“). Nakladá sa s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.

Referent vstupov skontroluje, či podanie obsahuje všetky náležitosti uvedené v kap. [2.1.1](#) a podľa spôsobu podania prihlášky postupuje v zmysle kap. [2.1.2.1.1](#) alebo [2.1.2.1.2](#).

### **2.1.2.1.1 Spracovanie prihlášky v listinnej podobe**

- zaeviduje nový doručený záznam,
- vloží záznam do nového spisu,
- JIS prideli príhláške číslo spisu,
- tlačivo žiadosti označí čiarovým kódom, odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo záznamu, počet príloh, číslo spisu a meno zamestnanca, ktorý vybavuje žiadosť,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku; v prípade, že sa jedná o prihlasovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,
- odošle potvrdenie adresátovi,
- naskenuje žiadosť v skenovacom pracovisku.

### **2.1.2.1.2 Spracovanie prihlášky v elektronickej podobe**

#### **2.1.2.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS**

JIS vloží nový doručený záznam, ktorý bol doručený do elektronickej schránky úradu na ÚPVS, do zásobníka práce referentovi vstupov. Referent vstupov:

- vloží doručený záznam do nového spisu
- JIS prideli príhláške číslo spisu,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku; v prípade, že sa jedná o prihlasovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,
- odošle potvrdenie adresátovi,

#### **2.1.2.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov**

- zaeviduje nový doručený záznam,
- pripojí doručené elektronické dokumenty do obsahu doručeného záznamu,
- vloží záznam do nového spisu,
- JIS prideli príhláške číslo spisu,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku, v prípade, že podanie prihlášky elektronickými prostriedkami nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente potvrdenie vystaví až po doplnení podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente (neplatí pre podanie uskutočnené prostredníctvom OLF),
- odošle potvrdenie adresátovi (Neplatí pre podanie uskutočnené prostredníctvom OLF).

V prípade, že podanie prihlášky elektronickými prostriedkami nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente a nie je doplnené v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente v lehote jedného mesiaca, referent vstupov zmení v JIS stav prihlášky na nepodanú, zmení umiestnenie spisu na referenta zmien a odovzdá mu spis prihlášky.



### 2.1.2.1.3 Spracovanie prihlášky neobsahujúcej minimálne náležitosti

Pokiaľ podanie prihlášky neobsahuje minimálne náležitosti uvedené v kap. [2.1.1](#), referent vstupov v systéme:

- vloží vytvorený záznam do nového spisu,
- JIS pridelí prihláške číslo spisu,
- zmení v JIS stav prihlášky na nepodanú a pridelí ju referentovi zmien.

Referent zmien vyzve prihlasovateľa na doplnenie náležitostí uvedených v kap. [2.1.1](#).

Ak doplnenie prihlasovateľa spĺňa náležitosti uvedené v kap. [2.1.1](#) referent zmien postúpi prihlášku referentovi vstupov, ktorý v JIS posunie dátum podania a vytvorí v JIS potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania prihlášky zodpovedajúcim dňu doplnenia podania. Potvrdenie o podaní spolu s platobnými údajmi na zaplatenie správneho poplatku odošle adresátovi

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote nedoplní náležitosti uvedené v kap. [2.1.1](#) referent zmien zmení umiestnenie spisu na špecializovanú registratúru a odovzdá spis prihlášky na uloženie do špecializovanej registratúry.

### 2.1.2.2 Zahranické 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).

### 2.1.3 Zápis údajov do registra do registra úžitkových vzorov

Referent vstupov zaeviduje všetky údaje uvedené v žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov v JIS (ďalej len "register"):

- dátum podania,
- spôsob podania,
- názov úžitkového vzoru,
- počet nárokov
- 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,
- identifikátor osoby účastníka konania
- 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,
- naskenuje obrázok pre anotáciu.

#### **2.1.4 Formálny prieskum prihlášky - identifikátor osoby**

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 zákona úrad zisťuje či prihláška spĺňa podmienky podľa vyhlášky. Podľa § 22 ods. 2 vyhlášky každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený (ďalej „identifikátor osoby“).

Referent vstupov skontroluje či žiadosť v elektronickej aj v listinnej forme obsahuje identifikátor osoby uvedených prihlasovateľov a zástupcu ak je prihlasovateľ zastúpený. V prípade, že žiadosť neobsahuje identifikátor osoby vytvorí, výzvu na doplnenie identifikátora osoby, ktorá obsahuje lehotu na doplnenie, upozornenie na dôsledok nedoplnenia identifikátora osoby.

Formálne nedostatky prihlášky môže prihlasovateľ odstrániť. Konanie o prihláške je zastavené v prípade, ak neboli odstránené formálne nedostatky prihlášky v stanovenej lehote a prihlasovateľ nepožiadala o jej ďalšie predĺženie.

Referent vstupov vytvorí rozhodnutie o zastavení konania. Rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje o prihláške, jasne a presne vyjadrený dôvod zastavenia konania, odôvodnenie a poučenie pre prihlasovateľa o možnosti podania opravného prostriedku. Rozhodnutie podpisuje riaditeľ odboru.

Prihlasovateľ môže v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zastavení konania podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu. V takom prípade referent vstupov postúpi spis so svojím vyjadrením na preskúmanie rozhodnutia na odbor odvolacích konaní (ďalej len „OOK“) a písomne o tejto skutočnosti informuje prihlasovateľa.

Ak sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu neodvolá, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí referent vstupov dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 4.1. Spis postúpi do špecializovanej registratúry.

Ak prihlasovateľ požiadala o pokračovanie v konaní alebo požiadala o uvedenie do predošlého stavu, expert postupuje podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 5.

#### **2.1.5 Postúpenie prihlášky referentovi poplatkov**

Referent vstupov po zápise všetkých údajov do registra a formálnom prieskume prihlášky na uvedenie identifikátora postúpi spis referentovi poplatkov.

### **2.2 Kontrola podania**

#### **2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky**

Referent 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 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky**

Ak nebol poplatok za podanie prihlášky zaplatený spolu s podaním prihlášky (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť), referent poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie poplatku za podanie, ktorá obsahuje výšku poplatku, lehotu splatnosti, spôsob zaplatenia poplatku, upozornenie na dôsledok nezaplatenia poplatku.

##### **2.2.1.1.1 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku**

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* kap. 6 Metodiky konania – Všeobecná časť) nezaplatí poplatok za podanie prihlášky, referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za po-

danie. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie možno preskúmať súdom. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia postúpi spis do špecializovanej registratúry.

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 prihlášky v nesprávnej výške, referent 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 poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktoré poplatok vráti.

#### **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 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 poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku 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, je neznámy a ani sa nedá zistiť, referent poplatkov napíše vnútrospisový list pre OE o vrátení poplatku späť na účet, z ktorého bol uvedený poplatok poukázaný.

### **2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra**

Po kontrole a identifikácii poplatku zaeviduje referent 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.

Následne vytlačí správu o platbe, ktorú podpíše a vloží ju do príslušného spisu prihlášky a spis postúpi na PO.

### 2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky

Prihlasovateľ sa môže po podaní prihlášky rozhodnúť, že uvedenú prihlášku berie späť. Po doručení žiadosti o späťvzatie podania prihlášky referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia postúpi spis do špecializovanej registratúry.

### 2.3 Prieskum prihlášky

V rámci prieskumu prihlášky úžitkového vzoru pred zverejnením expert PO:

- vykoná prieskum zápisnej spôsobilosti prihlášky,
- ak v konaní o prihláške nebola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu, vykoná rešerš na predmet prihlášky, pripraví správu o výsledku rešerše a výsledok rešerše oznámi prihlasovateľovi,
- pripraví podklady na zverejnenie prihlášky a
- ak v konaní o prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu, správu priloží k podkladom 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 vylúčenie prihlášky (*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 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 nemožno 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 zvierat'u 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 a
- riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné účely, manažérske účely, dozorné účely, prognostické účely alebo iné netechnické účely (§ 6 písm. i) zákona).

### 2.3.1.3 Priemyselná využiteľnosť

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

Technické riešenie musí byť objektívne schopné plniť deklarované funkcie, resp. dosahovať deklarované účinky. Úžitkovým vzorom nie je, okrem iného, možné chrániť riešenia, ktoré obsahujú podstatné chyby alebo sú v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami. Medzi riešenia, ktoré nie je možné chrániť úžitkovým vzorom, patria zariadenia alebo postupy údajne pracujúce v jasnom rozpore so všeobecne uznávanými fyzikálnymi zákonmi. K takýmto typom riešení patrí napr. perpetuum mobile. V prípade, ak je takýto typ riešenia v nároku charakterizovaný požadovanou funkciou alebo účelom, námietka by sa mala vzniesť na základe nesplnenia podmienky podľa § 9 zákona (nesplnenie podmienky priemyselnej využiteľnosti). Pokiaľ je takýto typ riešenia v nároku definovaný svojim konštrukčným vyhotovením, námietka by sa mala vzniesť na základe nesplnenia podmienky podľa § 32 ods. 5 zákona (technické riešenie nie je v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť).

Ako dôkazy, že predložené riešenie je v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami, môže úrad použiť aj dokumenty zverejnené po prioritne posudzovanej prihlášky úžitkového vzoru.

V prípade pochybností o využiteľnosti predmetu prihlášky môže úrad podľa § 38 ods. 3 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. Predvedením sa rozumie fyzická demonštrácia predmetu prihlášky za účasti prihlasovateľa a pracovníka úradu. Iný vhodný spôsob zahŕňa najmä predloženie písomného posudku autorizovaného subjektu pôsobiaceho v danom odbore (napr. štátne skúšobne, technické univerzity a pod.). O výsledku predvedenia spraví expert PO záznam do spisu. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.

### 2.3.2 Odstránenie nejednotnosti prihlášky

Podľa § 32 ods. 4 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. 6 zákona a § 1 až 7b vyhlášky. Prihláška musí obsahovať:

- a) žiadosť o zápis do registra,
- b) opis riešenia, anotáciu, prípadne výkresy,

- c) aspoň jeden nárok na ochranu,
- d) doklad o nadobudnutí práva na riešenie alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie (ak prihlasovateľom nie je pôvodca 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 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; pôvodcom môže byť len fyzická osoba, resp. niekoľko fyzických osôb (spolupôvodcovia),
- c) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa (splnomocnenie, ktorým prihlasovateľ deklaruje vôľu dať sa v konaní pred úradom zastupovať), ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený,
- d) názov technického riešenia,
- e) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra úžitkových vzorov a
- 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, jej číslo 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 pôvodnej 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 podané v listinnej podobe, t. j. opis, aspoň jeden nárok na ochranu, anotácia, prípadne výkresy, sa predkladajú v troch vyhotoveniach.

Prihláška musí byť predložená vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, musí byť bez trhlín, bez záhybov a nesmie byť pokrčená. Prihláška musí byť predložená na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky musia byť orientované na výšku (výnimku tvoria len obrázky a tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku).

Každá časť prihlášky (opis, nároky a anotácia) musí začínať na novej strane.

S výnimkou žiadosti o zápis do registra a strán výkresov sa ponechajú na stranách okraje najmenej:

- 2,0 cm od hornej hrany strany,
- 2,5 cm od ľavej hrany strany,
- 2,0 cm od pravej hrany strany a
- 2,0 cm od spodnej hrany strany.

Všetky strany opisu, nárokov a anotácie sa číslojú vzostupne arabskými číslicami. Číslo strán sa uvádzajú v strede spodného okraja strany. Strany žiadosti o zápis do registra sa nečísľujú.

Ak je prihláška vypracovaná elektronickými prostriedkami, prihláška musí byť vypracovaná vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma musí byť 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti musia mať rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nesmie používať kurzíva, tučné písmo, horný index, dolný index. Text sa nesmie odsadzovať, podčiarkovať a zarovnávať. Pri vypracovaní prihlášky sa musí používať čierna farba a riadkovanie 1,5.

Žiadosť o zápis do registra, opis, nároky na ochranu a anotácia nesmú obsahovať obrázky. Opis, nároky na ochranu a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce a tabuľky. Ak anotácia obsahuje chemické vzorce, matematické vzorce a tabuľky, tieto sa predkladajú na samostatnom liste.

Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tieto musia byť ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa musí používať biele pozadie.

Hodnoty fyzikálnych veličín sa v prihláške vyjadrujú v zákonných meracích jednotkách (§ 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa môžu používať len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v nárokoch na ochranu sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek.

Ak sa v prihláške uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 ([WIPO ST.26](https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html)), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a prihlasovateľ ho musí poskytnúť v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom môže prihlasovateľ použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html>. V prihláške sa nesmú používať poznámky pod čiarou, odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.

Prihláška nesmie obsahovať výrazy alebo obrázky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi alebo znevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo prihlášok alebo chránených riešení iných osôb.

### 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 s uvedením dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,
- 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 na ochranu,
- e) stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky); opis rezov, pohľadov a schém,
- f) najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia. Počet a druh príkladov musí byť zvolený tak, aby príklady napomáhali podrobnejšie vysvetliť technické riešenie a preukázali uskutočniteľnosť technického riešenia. Je žiaduce, aby príklady dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorý vyplýva z nárokov na ochranu. Ak prihláška obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu pri jednotlivých známkach uvedú vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú a v opise sa uvádzajú bez zátvoriek,



- 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, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

### 2.3.3.2.2 Nároky na ochranu

Prihláška musí obsahovať najmenej jeden nárok na ochranu, v ktorom je predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, definovaný technickými znakmi riešenia. Nároky na ochranu musia byť jasné, stručné a podložené opisom.

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

Ak prihláška obsahuje viac nárokov, nároky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami.

Každý nárok na ochranu musí byť vyjadrený jednou vetou.

Prihláška musí spĺňať podmienku jednotnosti, t. j. prihláška musí obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu technických riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú technickú myšlienku. Pri splnení podmienky jednotnosti môže byť v prihláške úžitkového vzoru uvedených viac nezávislých nárokov na ochranu.

#### 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. Technickými znakmi riešenia sa rozumejú napr. konštrukčné prvky zariadenia a ich vzájomné prepojenie v statickom stave, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesi, štruktúrny vzorec chemickej zlúčeniny a pod.

Ak to charakter technického riešenia nevyklučuje, nároky na ochranu musia obsahovať:

- **úvodnú časť**, ktorá obsahuje názov technického riešenia alebo časť názvu technického riešenia a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie technického riešenia a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a

- **význakovú časť**, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

Zostavenie nároku z dvoch častí (t. j. z úvodnej a význakovej) je odôvodnené v prípadoch, keď existuje doterajší stav techniky, ktorý je nárokovaným 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 odkazy na opis alebo výkresy. Nevhodné sú napríklad odkazy typu „...ako bolo napísané v opise“ alebo „...ako je znázornené na výkrese...“. Ale existujú výnimky, keď je uvedenie odkazov

na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti nároku. 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 sú znaky zobrazeného zariadenia alebo inej zložitejšej konštrukcie označené vzťahovými značkami, v nárokoch uvedené znaky riešenia majú byť z dôvodu ľahšieho pochopenia riešenia doplnené týmito vzťahovými značkami. Vzťahové značky sa v nárokoch na ochranu musia uvádzať v okrúhlych 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 príkladoch 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 „zahŕňovať“ alebo „obsahovať“ a výraz „pozostávať z“. Výrazy „zahŕňovať“ alebo „obsahovať“ sa používajú v nárokoch hlavne pri definovaní chemických zmesí. Je nutné si uvedomiť, že pri použití výrazu „zahŕňovať“ 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 špecifické alebo výhodné uskutočnenia (tzv. závislé nároky na ochranu). 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 špecifické alebo 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. Všetky závislé nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov na ochranu, musia byť uvedené v logickom usporiadaní.

Celkový počet nárokov v prihláške má byť primeraný povahe riešenia, na ktorý 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 rozdeľujeme 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 neprípustné, 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 údaje, 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.

Plocha využitá na výkresoch nesmie prekročiť rozmer 26,2 cm x 17 cm.

Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nesmie byť orámovaná. Okraje výkresov musia byť najmenej:

- 2,5 cm od hornej hrany výkresu,
- 2,5 cm od ľavej hrany výkresu,
- 1,5 cm od pravej hrany výkresu a
- 1,0 cm od spodnej hrany výkresu.

Obrázky na výkresoch majú byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania.

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

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

Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch musia byť jednoduché a jednoznačné. Zátvorky, krúžky alebo úvodzovky sa pri číslach a písmenách nesmú používať. Číslice a písmená musia byť vysoké najmenej 0,32 cm. Písmená musia byť v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, môžu byť aj v gréckej abecede.

Jedna strana výkresu môže obsahovať viac obrázkov. Jednotlivé obrázky sa spravidla uvádzajú na výšku. Obrázky sa priebežne číslujú arabskými číslicami nezávisle od číslovania 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.

Výkresy nesmú obsahovať text. To neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu, ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez A-A“, alebo heslá uvádzané v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch.

#### 2.3.3.2.4 Anotácia

Anotácia musí obsahovať názov technického riešenia a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise technického riešenia, v nárokoch na ochranu, prípadne na výkresoch. V anotácii musí byť uvedená oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka, a musí byť spracovaná tak, aby umožňovala pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou technického riešenia a základné možnosti využitia technického riešenia.

Anotácia sa uvádza na samostatnom liste a má byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata riešenia, nesmie obsahovať viac ako 150 slov.

Pokiaľ sú súčasťou prihlášky výkresy, prihlasovateľ môže označiť obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje technické riešenie a ktorý má byť zverejnený s anotáciou. Za technickými znakmi uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý má byť zverejnený s anotáciou, musia byť v okrúhlych zátvorkách uvedené príslušné vzťahové značky. Obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje technické riešenie a 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.

#### 2.3.3.2.5 Doklad o nadobudnutí práva na riešenie; Vyhlásenie o zamestnaneckom riešení

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, o prevedení práva na riešenie na prihlasovateľa. Legalizácia tohto vyhlásenia sa nevyžaduje.

Ak predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie, pričom zo žiadosti o zápis do registra táto skutočnosť nevyplýva, k prihláške musí byť priložený údaj, resp. vyhlásenie, že právo na riešenie patrí zamestnávateľovi.

#### 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 štátneho 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 rešeršná 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). Prihlasovateľ a 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).

Na predmet každej vylúčenej prihlášky sa vykoná rešerš na stav techniky, výsledok rešerše sa oznámi prihlasovateľovi a spolu s rešeršnou správou sa každá vylúčená prihláška zverejní. Rešerš na stav techniky sa nevykonáva v prípade, že vylúčená prihláška bola zverejnená spolu s rešeršou medzinárodného typu.

### **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 právoplatnosti 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 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 a neodstránenie vytýkaných nedostatkov má za následok zastavenie konania o prihláške.

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 § 38 ods. 1 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 odlišenie 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 svojím 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 svojím 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 nenárokovaných 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 vytykané 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 európskej 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 táto skutočnosť oznámi. 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 § 38 ods. 1 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. 7 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 požiadať úradu priamo vyhovieť. Potrebne 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 požiadať 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 výzve na odstránenie nedostatkov prihlášky nevyhoví 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 výzve na odstránenie nedostatkov prihlášky nevyhoví alebo nevyvráti odôvodnenosť výzvy, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 38 ods. 1 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. 8 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. 4) 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).

Ak prihlasovateľ v lehote troch mesiacov od vzniku práva prednosti požiadal o vykonanie rešerše medzinárodného typu na predmet prihlášky, rešerš vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského medzinárodného inštitútu a výsledok rešerše vo forme správy o rešerši medzinárodného typu bol v konaní o prihláške predložený, expert PO tento výsledok rešerše použije a zabezpečí zverejnenie správy o rešerši medzinárodného typu spolu s prihláškou (§ 38a ods. 2 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 známkov 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 koliduje 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 čísel 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 iniciály); 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 tlačенú 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 tlačенú 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 stránach, 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](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](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](mailto: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 skrátene 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](#),
- prehľadované oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- prehľadované 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 (analogia 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 nezahŕňala 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 záznamy, 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](http://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 (vyplneným tlačivom „Výsledok rešerše“) alebo správou o rešerši medzinárodného typu zveřejní (§ 38 ods. 4 alebo § 38a ods. 2 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](#)),
- vyplní formulár „Pokyn na zverejnenie prihlášky“ (*pozri* kap. [2.3.7.4.1](#)) a
- spis prihlášky postúpi referentovi dokumentov.

Spis prihlášky s vyplneným formulárom „Pokyn na zverejnenie prihlášky“ expert PO postúpi referentovi 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 Pokyn na zverejnenie prihlášky**

Pred postúpením prihlášky na zverejnenie expert PO vyplní formulár „Pokyn na zverejnenie prihlášky“ (ďalej len „pokyn na zverejnenie“).

Expert PO pred vyplnením pokynu na zverejnenie:

- a) vykoná kontrolu 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. 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) posúdi text anotácie a výber obrázkov alebo vzorcov, ktoré majú byť zverejnené spolu s anotáciou.
- d) Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. [2.3.3.2.4](#)), expert PO upraví alebo zmení text anotácie za iný lepšie charakterizujúci riešenie v systéme Inventio.;
- c) v pokyne na zverejnenie expert PO uvedie 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](#)),
- údaje týkajúce sa podkladov na zverejnenie prihlášky, teda:
  - číslo položky prihlasovacieho formulára,
  - číslo položky opisu, príp. doplnku opisu,
  - číslo položky nárokov, príp. doplnku nárokov,
  - počet a číslo položky výkresov,
  - číslo položky obrázka, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
  - číslo položky anotácie (ak expert PO zmení text anotácie, namiesto čísla položky anotácie uvedie, že bola zmenená z úradnej moci);
- názov technického riešenia,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zverejnenie skontroluje správnosť upraveného, resp. zmeneného textu anotácie,
- obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na zverejnenie uvedie odkaz na ten obrázok, resp. vzorec, ktorý určil na zverejnenie a to takým spôsobom, aby ho referent vstupov zabezpečujúci jeho nahradenie dokázal identifikovať,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na zverejnenie a jeho podpis.

Pri údajoch týkajúcich sa podkladov na zverejnenie prihlášky expert PO súčasne v pokyne označí, či opis, nároky a prípadne výkresy, ktoré majú byť zverejnené, plne súhlasia s príslušnými položkami spisu, ktorých obsah je v elektronickej podobe dostupný v JIS. Pokiaľ je opis zložený z viacerých položiek spisu, nároky sú zložené z viacerých položiek spisu, alebo výkresy sú zložené z viacerých položiek spisu, k pokynu na zverejnenie sa prikladajú v papierovej podobe všetky strany celého opisu, resp. celých nárokov a/alebo výkresov v tej podobe, v akej majú byť opis, nároky a výkresy zverejnené. Takisto, pokiaľ expert PO považuje za potrebné vykonať úpravu textu opisu a/alebo nárokov (úprava gramatického alebo formálneho charakteru), priloží k pokynu na zverejnenie v papierovej podobe celý opis a/alebo nároky s vyznačenými úpravami.

Ak prihlasovateľ predložil úradu správu o rešerši medzinárodného typu, ktorú na predmet prihlášky vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu na základe žiadosti prihlasovateľa podanej do troch mesiacov odo dňa práva prednosti priznaného prihláške a prihláška nebola zverejnená podľa § 38 ods. 4, t. j.

spolu s rešeršou vykonanou v rámci konania o prihláške (pozri kap. 2.3.7.3), expert PO k pokynu na zverejnenie príloží správu o rešerši medzinárodného typu.

- e) Expert PO pokyn na zverejnenie, prípadne aj správu o rešerši medzinárodného typu vloží do spisu a spis postúpi referentovi dokumentov.

V prípade, že je potrebné nahradiť obrázok alebo vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou, iným, lepšie charakterizujúcim riešením, expert PO vyznačí túto skutočnosť na pokyne na zverejnenie a príslušným spôsobom na spisovom obale prihlášky, čím oznámi túto skutočnosť referentovi vstupov, ktorý zabezpečí nahradenie obrázku alebo vzorca v systéme Inventio.

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí v údajoch vygenerovaných systémom Inventio s údajmi, ktoré majú byť podľa experta PO zverejnené, expert PO vyznačí túto skutočnosť na pokyne na zverejnenie a príslušným spôsobom na spisovom obale prihlášky, čím zabezpečí ich nápravu v systéme Inventio, ktorú vykoná referent vstupov.

Expert PO pred postúpením spisu referentovi 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.

#### **2.3.7.4.2 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 dokumentov na zverejnenie.

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 nedopatení (zrušenie rozhodnutia)
- 2002V rozhodnutie o priznaní práva prednosti
- 2003V rozhodnutie o priznaní práva prednosti (§ 35 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2004V rozhodnutie o dodatočnom priznaní práva prednosti (§ 34 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 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. 7 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. 8 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 vnútrospisový 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

- vyhľadá 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 právoplatnosti 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 európskej patentovej prihlášky, ktorej dátumu podania, prípadne aj práva prednosti sa dovoľáva,

prihláške sa prizná deň podania a právo prednosti zo dňa podania tejto prihlášky na úrade. 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 pripravujú údaje na zverejnenie prihlášky vo Vestníku ÚPV SR (ďalej len „vestník“), 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.

Ak v rámci konania prihlasovateľ požiadal orgán pre medzinárodnú rešerš o vykonanie rešerše medzinárodného typu na predmet prihlášky, pričom táto žiadosť bola podaná do troch mesiacov od vzniku práva prednosti, rešerš vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu a vypracovaná správa o rešerši medzinárodného typu bola v konaní o prihláške predložená, úrad túto správu o rešerši zverejní spolu s prihláškou.

Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky vydaného expertom PO, referent dokumentov pripraví údaje na zverejnenie prihlášky vo vestníku.

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

#### 2.5.2.1 Odovzdanie prihlášok určených na zverejnenie vo vestníku na ďalšie spracovanie

Referent dokumentov po príprave údajov do vestníka odovzdá prihlášky určené na zverejnenie vo vestníku referentovi dokumentov zodpovednému za ďalšie spracovanie. Ten vyhotoví a skompletizuje titulné listy zverejnenia spolu s opismi prihlášok (opis technického riešenia, nároky na ochranu, prípadne výkresy) a výsledkami rešerše na stav techniky (rešeršná správa alebo správa o rešerši medzinárodného typu) do úradom stanovenej formy. Následne ich spracuje aj do požadovaných formátov na základe medzinárodného dohovoru.

Referent dokumentov vytlačí kópiu titulného listu, opisu a uvedeného výsledku rešerše každej zverejnenej prihlášky a spoločne ich odovzdá do kancelárie predsedu (ďalej len „KP“) na založenie do knižnice patentovej literatúry, kde budú prístupné verejnosti. Spisy prihlášok postúpi na PO.

## 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](#)).

### 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 spolatnené podľa položky 222 písm. b) poplatkového zákona.

### **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. Po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada na doplnenie a rozšírenie námietok, ani na dôkazy, ktoré neboli označené v námietkach (§ 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.

Ak námietky odkazujú aj na dokumenty, ktoré sú uvedené v rešeršnej správe alebo v správe o rešerši medzinárodného typu zverejnenej spolu s prihláškou, namietateľ nie je povinný tieto dokumenty predkladať.

### **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. 5 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 poplatkového zákona 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. 1 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. 1 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. 3 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. 7 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 poplatkového zákona. 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. 1 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. 7 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. 2 zákona). Prihlasovateľa upozorní na skutočnosť, že ak sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadrí, konanie o prihláške bude podľa § 41 ods. 3 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. 3 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 prihlášku v celom rozsahu (podá návrh na zastavenie konania o prihláške), expert PO zastaví konanie o prihláške podľa § 58 ods. 8 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. 4 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 neoznámí, 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 (oznámí úradu, že netrvá na podaných námietkach), expert PO konanie o námietkach zastaví podľa § 58 ods. 8 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 § 38 ods. 1 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 § 38 ods. 1 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. 4 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. 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. 8 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. 5 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). Námietkou 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 kdekokoľvek 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 akomkoľvek 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 výtvy,
- 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 výtvy, 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 zvierat'u na účely stanovenia diagnózy alebo obnovenia, zlepšenia, alebo úpravy fyziologických funkcií človeka alebo zvierat'a;
- 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 a
- riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné účely, manažérske účely, dozorné účely, prognostické účely alebo iné netechnické účely.

Podľa § 32 ods. 5 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 nárokované technické riešenie

- 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 nárokovaného 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 nárokovaného 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 zamietá. 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. 7 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. 7 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. 7 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 § 38 ods. 1 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 § 38 ods. 1 zákona. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania o prihláške sa doručuje len prihlasovateľovi.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote upraví podklady prihlášky alebo svojim 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 Tlačivá používané v konaní o námietkach

- 2101V správa o prieskume – formálne chyby
- 2301V rozhodnutie o zastavení konania
- 2305V rozhodnutie o zastavení konania (§ 43 ods. 3 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 58 ods. 8 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. 1 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2606V výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam
- 2607V rozhodnutie o zastavení konania o prihláške (§ 41 ods. 3 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2608V rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (§ 41 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z.)
- 2609V výzva na vyjadrenie namietateľa k prepracovaným podkladom prihlášky
- 2610V rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (§ 58 ods. 8 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.)
- 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 vyplní formulár „Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra“ (kap. 2.7.1).

Po schválení postúpenia úžitkového vzoru na zápis do registra oprávnenými pracovníkmi PO je spis prihlášky s vyplneným formulárom „Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra“ postúpený referentovi dokumentov.

Expert PO pred postúpením spisu referentovi 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.

Ak bolo tým istým prihlasovateľom podaných viac prihlášok so zhodným predmetom a právom prednosti, môže sa pre tohto prihlasovateľa zapísať len jeden úžitkový vzor. Konanie o ostatných prihláškach sa podľa § 43 ods. 3 zákona zastaví.

### 2.7.1 Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra

Pred postúpením prihlášky na zápis úžitkového vzoru do registra expert PO 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](#)).

V podkladoch prihlášky môže expert PO bez súhlasu prihlasovateľa urobiť len najnutnejšie drobné úpravy gramatického a formálneho charakteru, ktoré nemenia vecnú podstatu. Ak je úprava textu odsúhlasená prihlasovateľom telefonicky, je nutné túto skutočnosť poznamenať spolu s dátumom a podpisom v spise. 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 v systéme Inventio.

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 úžitkového vzoru,
- v prípade odbočenej prihlášky číslo skôr podanej patentovej 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](#)),
- názov riešenia,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zápis skontroluje správnosť upraveného, resp. zmeneného textu 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 odkaz na ten obrázok, resp. vzorec, ktorý na zverejnenie určil expert PO a to takým spôsobom, aby ho referent vstupov zabezpečujúci jeho nahradenie dokázal identifikovať,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na zápis, jeho podpis, ako aj podpis zodpovedného pracovníka, ktorý postúpenie úžitkového vzoru na zápis do registra schválil.

V tlačive „Pokyn na zápis úžitkového vzoru do registra (so zmenou)“ sú okrem týchto údajov uvedené údaje týkajúce sa podkladov na zápis, teda:

- číslo položky prihlasovacieho formulára,
- číslo položky opisu, príp. doplnku opisu,
- číslo položky nárokov, príp. doplnku nárokov,
- počet a číslo položky výkresov,
- číslo položky obrázka, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
- číslo položky anotácie.

V prípade, že je potrebné nahradiť obrázok alebo vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou, iným, lepšie charakterizujúcim riešením, expert PO vyznačí túto skutočnosť na pokyne na zápis a príslušným spôsobom na spisovom obale prihlášky, čím oznámi túto skutočnosť referentovi vstupov, ktorý zabezpečí nahradenie obrázku alebo vzorca v systéme Inventio.

### 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 dokumentov pripraví údaje na zápis úžitkového vzoru vo vestníku. Postup je zhodný ako v kap. [2.8.2](#).

Na základe pokynu na zápis úžitkového vzoru do registra - so zmenou vydaného expertom PO, referent dokumentov vykoná kontrolu správnosti údajov a úplnosti údajov v registri. Následne vykoná zápis úžitkového vzoru - so zmenou do registra.

### **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 dokumentov pripraví údaje na 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.

Na základe pokynu na zápis úžitkového vzoru do registra - bez zmeny vydaného expertom PO, referent dokumentov vykoná kontrolu správnosti údajov a úplnosti údajov v registri. Následne vykoná zápis úžitkového vzoru - bez zmeny do registra.

#### **2.8.2.1 Postúpenie spisu na ďalšie spracovanie**

Referent dokumentov podľa predloženého pokynu na zápis úžitkového vzoru od experta PO (2502V alebo 2503V) skompletizuje opis úžitkového vzoru (opis technického riešenia, nároky na ochranu, prípadne výkresy) a spis postúpi referentovi dokumentov zodpovednému za spracovanie titulného listu zápisu a opisu zapísaného úžitkového vzoru.

##### **2.8.2.1.1 Prepis zapísaného úžitkového vzoru do úradom stanovenej formy**

Referent dokumentov zodpovedný za ďalšie spracovanie zapísaného úžitkového vzoru vyhotoví a skompletizuje titulný list zápisu spolu s opisom úžitkového vzoru (opis technického riešenia, nároky na ochranu, prípadne výkresy) do úradom stanovenej formy. Na základe medzinárodného dohovoru ho spracuje aj do požadovaných formátov.

Po vykonaní všetkých činností so spracovaním zapísaného úžitkového vzoru vytlačí požadovaný počet kópií titulného listu a opisu zapísaného úžitkového vzoru. Jednu kópiu kompletného zapísaného úžitkového vzoru odovzdá do KP (na založenie do knižnice patentovej literatúry, kde bude sprístupnený verejnosti) a ďalší počet kópií (podľa počtu majiteľov úžitkového vzoru) spolu so spisom vráti referentovi dokumentov zodpovednému za vydávanie ochranných dokumentov.

## **2.8.3 Príprava osvedčenia a jeho a odoslanie**

Referent dokumentov zodpovedný za vydávanie ochranných dokumentov vyhotoví oznámenie o zápise, ktoré skompletizuje s titulným listom a opisom, zviaže osvedčenie o zápise úžitkového vzoru, ktoré po podpise riaditeľom odboru poplatkov a dokumentov a predsedom úradu odošle majiteľovi úžitkového vzoru resp. jeho

oprávnenému zástupcovi. Úžitkový vzor platí štyri roky odo dňa podania prihlášky. Platnosť úžitkového vzoru predĺži úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru, záložného veriteľa, alebo inej osoby, ktorá preukáže právny záujem 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, ktorý je splatný bez žiadosti do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia.

Referent dokumentov vykonáva:

- 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**

Po odoslaní osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra majiteľovi zapísaného úžitkového vzoru, príp. jeho oprávnenému zástupcovi, referent dokumentov postúpi spis do špecializovanej registratúry.

### **2.8.4 Zverejnenie zápisu úžitkového vzoru vo vestníku**

Úrad oznámi vo vestníku zápis úžitkového vzoru do registra s bibliografickými údajmi zodpovedajúcimi štandardu WIPO ST. 9.

## **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 svojim 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).

Ak došlo k zápisu úžitkového vzoru do registra po uplynutí doby platnosti úžitkového vzoru, platnosť úžitkového vzoru sa predĺži po zaplatení poplatku za predĺženie (kap. [2.8.3](#)) bez žiadosti.

### **3.1 Prieskum žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru**

Po prijatí spisu od referenta vstupov, referent zmien 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 inou osobou, ktorá preukáže právny záujem a tiež, či bola žiadosť podaná včas, t. j. v poslednom roku platnosti zápisu úžitkového vzoru podľa § 26 zákona.

#### **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 zmien vyzve žiadateľa o predĺženie platnosti na odstránenie týchto formálnych nedostatkov,

- žiadosť o predĺženie platnosti nebola podaná elektronickými prostriedkami prostredníctvom uzavretých informačných systémov alebo žiadosť o predĺženie platnosti podaná elektronickými prostriedkami, ktorá nebola autorizovaná podľa zákona o e-Governmente, žiadosť je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente. Ak sa podanie dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada.

### **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 zmieni 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 platnosti (*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 zmieni 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 zmieni vyzve žiadateľa na zaplatenie doplatku.

Ak žiadateľ zaplatí za predĺženie platnosti úžitkového vzoru viac, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov, referent zmieni na základe žiadosti postúpi spis na vrátenie preplatku referentovi poplatkov.

#### **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 zmieni 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 zmien vykoná operáciu predĺženie platnosti.

### **3.2.1 Oznámenie o predĺžení platnosti žiadateľovi**

Žiadateľovi zašle referent zmien 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 zmien vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti.

## **3.4 Postúpenie spisu úžitkového vzoru do špecializovanej registratúry**

Po predĺžení platnosti úžitkového vzoru, prípadne po zastavení konania o predĺžení platnosti úžitkového vzoru referent zmien postúpi spis do špecializovanej registratúry .

## **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 zmien každý mesiac k dátumu odovzdania podkladov do vestníka skontroluje zoznam vybratých 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 zmien 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

Konanie o výmaze úžitkového vzoru prebieha na odbore sporových konaní (ďalej len „OSK“) a začína sa dorúčením návrhu na výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru na úrad.

### 5.1 Dôvody výmazu

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

Úrad vymaže úžitkový vzor z registra, ak sa v konaní preukáže, že:

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

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, hier alebo obchodnej 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 pred dňom, 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 zákona).

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 jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. Ide o analogickú úpravu ako v patentoch (*pozri* Metodika konania - Patenty, kap. 2.6.2.4, resp. kap. [2.3.1.3](#) tejto metodiky).

Niektoré technické riešenia sú vylúčené z možnosti ochrany priamo zákonom (*pozri* kap. [2.3.1.2](#)).

- b) prihlasovateľom bola osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1 a 3, § 11 ods. 1 a 4 alebo § 12 ods. 1.

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

- c) prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 5.

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

- d) 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) 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) 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 registra aj z úradnej moci (§ 44 ods. 2 zákona) z dôvodov uvedených v § 44 ods. 1 písm. c až e) alebo v prípade, ak predmet prihlášky nie je zjavne spôsobilý na ochranu podľa § 5, 6 a 9 alebo prihláška nespĺňala podmienku podľa § 32 ods. 5 zákona. Výmazové konanie môže začať aj na návrh majiteľa úžitkového vzoru v zmysle § 44 ods. 6 zákona bez ohľadu na existenciu taxatívnych dôvodov uvedených v § 44 ods. 1 zákona.

## 5.2 Návrh na výmaz

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 zákona), ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

### 5.2.1 Náležitosti návrhu

Návrh na výmaz alebo čiastočný výmaz úžitkového vzoru sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku amusi obsahovať nižšie uvedené náležitosti v súlade so zákonom a s vyhláškou. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený (§ 22 ods. 2 vyhlášky).

Ak nie je ustanovené inak, podanie urobené v listinnej podobe sa predkladá v takom počte rovnopisov s prílohami, že jeden rovnopis s prílohami sa založí do administratívneho spisu a každý ďalší účastník konania dostane jeden rovnopis s prílohami (§ 22 ods. 1 vyhlášky).

Podanie návrhu na výmaz/čiastočný výmaz úžitkového vzoru podlieha správne poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch. Správny poplatok je splatný spolu s podaním návrhu.

Spolu s návrhom je navrhovateľ povinný zložiť kauciu (§ 46 zákona).

Z návrhu na výmaz/čiastočný výmaz úžitkového vzoru musí byť zrejmé:

v súlade s § 13 vyhlášky:

- proti čomu smeruje (uviedenie čísla zápisu úžitkového vzoru),
- údaje umožňujúce identifikáciu navrhovateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený (§ 58 ods. 2 zákona) – zastupovanie (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 2),
- návrh vo veci samej,

v súlade s § 22 ods. 3 vyhlášky:

- preklad dôkazov/dokladov alebo ich príslušných častí s ich vyznačením v pôvodnom texte do štátneho jazyka, ak dôkazy nie sú v štátnom jazyku,

v súlade so zákonom:

- a) právne a skutkové odôvodnenie návrhu na výmaz/čiastočný výmaz úžitkového vzoru a označenie dôkazov (§ 45 ods. 1 zákona) – dôkazné prostriedky (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 3.2 a nasledujúce),
- b) dôkazy odôvodňujúce návrh na výmaz/čiastočný výmaz úžitkového vzoru (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 3.2 a nasledujúce),
- c) podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu (§ 58 ods. 10 zákona).

### 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.

V konaní o návrhu úrad neprihliada na návrh majiteľa úžitkového vzoru na čiastočný výmaz úžitkového vzoru, ak prebieha konanie o výmaze úžitkového vzoru. Ak na úžitkovom vzore viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, úrad koná o návrhu majiteľa až po predložení písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť výmazom dotknuté (§ 44 ods. 6 zákona). Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak ide o súdny spor zapísaný v registri, ktorého predmetom je právo na riešenie, a to až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Ak návrh neobsahuje všetky náležitosti návrhu uvedené v kapitole [5.2.1](#) alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie návrhu, expert OSK vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej, spravidla dvojmesačnej lehote (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5). Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni, konanie o návrhu na výmaz/čiastočný výmaz sa zastaví (§ 45 ods. 2 zákona, resp. § 58 ods. 7 zákona alebo § 9 zákona o správnych poplatkoch).

Ak formálne nedostatky podania boli navrhovateľom odstránené, expert OSK zašle návrh spolu s dôkaznými prostriedkami majiteľovi a stanoví mu lehotu na vyjadrenie, ktorá je spravidla dvojmesačná (§ 45 ods. 3 zákona). Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť majiteľa predĺžená (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5).

Majiteľ je vo výzve zároveň upovedomený o možnosti zmeniť nároky na ochranu, opis alebo výkresy s ohľadom na dôvody a dôkazy uplatnené a predložené navrhovateľom (§ 45 ods. 3 zákona), pričom vykonané zmeny musia spĺňať podmienky zákona (§ 5 až § 9; § 39 ods. 1) vo vzťahu k namietaným dokumentom, ako aj podmienky stanovené vyhláškou (nároky na ochranu musia byť jasné, stručné a podložené opisom, § 7). Navrhnuté zmeny sú podkladom pre ďalšie konanie o návrhu.

Ak sa majiteľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k návrhu nevyjadrí alebo v tej istej lehote nenavrhne zmeny obmedzujúce rozsah ochrany podľa § 45 ods. 3 zákona, úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra v rozsahu podaného návrhu (§ 45 ods. 6 zákona). V prípade, že sa majiteľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k návrhu vyjadrí, expert OSK zašle vyjadrenie majiteľa navrhovateľovi, a ak to považuje za účelné, zároveň ho vyzve, aby sa vyjadril a stanoví mu lehotu na vyjadrenie, ktorá je spravidla dvojmesačná (§ 45 ods. 4 zákona). Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť majiteľa predĺžená (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5).

Expert OSK môže v priebehu konania o návrhu vyzvať účastníka, aby sa v stanovenej, spravidla dvojmesačnej lehote, vyjadril k podaniu druhého účastníka alebo ku skutočnostiam, ktoré úrad považuje za rozhodujúce v konaní o návrhu [§ 45 ods. 5 písm. a) zákona]. Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť účastníka predĺžená (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5).

Ak sa navrhovateľ na výzvu podľa § 45 ods. 4 zákona v stanovenej lehote nevyjadrí alebo ak sa účastník konania na výzvu podľa § 45 ods. 5 písm. a) zákona nevyjadrí k podaniu druhého účastníka, expert OSK pokračuje v konaní a rozhodne na základe obsahu spisu (§ 45 ods. 6 zákona).



Expert OSK môže určiť účastníkom konania spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia, pričom na vyjadrenia doručené po uplynutí tejto lehoty nebude prihliadať, o čom účastníkov upovedomí [§ 45 ods. 5 písm. b) zákona]. Lehotu na záverečné vyjadrenia nie je možné predĺžiť (§ 50 ods. 3 zákona).

Po vyjadrení účastníkov konania, expert OSK pripraví návrh rozhodnutia. Ak nemožno rozhodnúť na základe podaní účastníkov konania, expert OSK určí dátum ústneho pojednávania a zároveň doručí účastníkovi konania všetky vyjadrenia druhého účastníka, ak tak už neurobil skôr (§ 45 ods. 7 zákona). Ak sa predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní, nie je to na prekážku rozhodnutia o návrhu (§ 45 ods. 8 zákona).

Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz/čiastočný výmaz úžitkového vzoru o nový dôvod podľa § 44 ods. 1 alebo o nový dôkaz o nesplnení podmienok ochrany podľa § 4 až 6 alebo podľa § 32 ods. 5, nie je prípustné. Na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada (§ 45 ods. 9 zákona).

V prípade dodatočného doplnenia dôkazných prostriedkov tieto budú vždy posúdené z hľadiska toho, či len dopĺňajú pôvodný návrh, resp. vyjadrenie majiteľa 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 podaný alebo ku konkrétnym skutočnostiam, už uvedeným v návrhu. Doplnenie nových dôkazov, ktoré rozširujú rozsah pôvodného návrhu, resp. rozširujú vyjadrenie majiteľa, úrad považuje za neprípustné, pričom tieto môžu byť uplatnené len v novom návrhu.

V konaní o návrhu o výmaze úžitkového vzoru začatom z úradnej moci sa primerane použijú vyššie uvedené postupy a princípy (§ 45 ods. 10 zákona).

### **5.3.1 Spolupráca s patentovým odborom**

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

### **5.3.2 Rokovanie komisie**

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre podpredsedu úradu. 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 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.

Podľa § 44 ods. 7 zákona sa konanie o výmaze zastaví, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol ten istý úžitkový vzor vymazaný.

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené, pričom sa môže opierať len o skutočnosti a dôkazy, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Rozhodnutie musí obsahovať poučenie o opravnom prostriedku, ako aj možnosti jeho súdneho preskúmania.

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.

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.

Preto v súlade s § 45 ods. 3 zákona úrad vo výzve upovedomí majiteľa o možnosti zmeniť nároky na ochranu, opis alebo výkresy s ohľadom na dôvody a dôkazy uplatnené a predložené navrhovateľom.

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 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 oprávnené, úrad kauciu bezodkladne vráti navrhovateľovi (§ 46 zákona). Úrad vráti kauciu navrhovateľovi aj v prípade skráteného výmazového konania (§ 45 ods. 4 zákona).

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 (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4) a pripraví vyhlášku pre vestník v prípade výmazu alebo čiastočného výmazu úžitkového vzoru a spolu s pokynom na vrátenie kaucie spis postúpi odboru poplatkov a dokumentov alebo v prípade zamietnutia návrhu pripraví spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry () a spolu s pokynom na nevrátenie kaucie postúpi spis na odbor poplatkov a dokumentov.

## **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 správneho 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 ustanovení § 58 ods. 5, v zmysle ktorého na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

## **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 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 Nepripustnosť 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.

Súčasne podľa § 53 ods. 4 zákona podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým úrad:

- a) vyhovel žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
- b) zastavil konanie podľa § 44 ods. 7 alebo § 58 ods. 8, alebo prerušil konanie podľa § 37 ods. 1 alebo § 58 ods. 9,

- c) zastavil konanie podľa § 53 ods. 3,
- d) rozhodol v určovacom konaní podľa § 48.

Podľa § 53 ods. 5 zákona nie je prípustné podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia.

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 obsiahla 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 bud' 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. 1 alebo 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 zástupca. 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. 7 zákona.

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené advokátom alebo patentovým zástupcom (inštitút povinného zastúpenia). Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na úkony predchádzajúce a spojené s určením dňa podania podľa § 33, spojené s platením poplatkov, spojené s preukázaním práva prednosti podľa § 34. Zástupca účastníka 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. Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Tieto lehoty sú lehoty zákonné, ktoré nie je možné predĺžiť. Na ich počítanie sa vzťahuje 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 (§ 27 ods. 3 správneho poriadku) alebo podaním elektronického podania do elektronickej schránky úradu (§ 25 ods. 1 zákona o e-Governmente).

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.

Z podania rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Pre posúdenie, či ide o rozklad, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva (§ 58 ods. 10). Každé podanie musí obsahovať identifikátor osoby (podľa zákona o e-Governmente) účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Vzhľadom na to, že v danej veci už prebehlo prvostupňové 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 spolplatnené správnym poplatkom.

Podanie rozkladu sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a v štátnom jazyku. Podanie na úrad urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Uvedené sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.

#### **6.2.6 Začatie konania**

Začatie konania o opravnom prostriedku sa riadi zásadou, t. j. iba rozklad podaný účastníkom konania je dôvodom na jeho začatie. Dátum začatia konania je ten, kedy bol rozklad doručený 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 späťvzati rozkladu sa nevyžaduje zdôvodnenie.

V prípade späťvzatia rozkladu sa postupuje v súlade s § 58 ods. 8 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia úrad konanie o rozklade zastaví aj na návrh osoby, ktorá podala rozklad. 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 skutkového stavu veci vyplývajúcejmu z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

#### 6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní

Referent vstupov označí prijatý rozklad vrátane všetkých jeho príloh a zaeviduje ho podľa bodu 7 tejto metodiky.

Následne odovzdá rozklad expertovi, ktorý má predmetný spis v agende. V prípade, že nie je predmetný spis v agende experta, ktorý vydal rozkladom napadnuté prvoinštančné rozhodnutie, expert, ktorý má spis v agende ho musí postúpiť expertovi, 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 vyhovie rozkladu v rámci autoremedúry. V prípade, ak prvostupňový orgán nerozhodne o vyhovie rozkladu v rámci autoremedúry, vypracuje príslušný expert predkladaciu správu k rozkladu, v rámci ktorej uvedie stanovisko ku všetkým argumentom uvedeným v rozklade.

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 a či bol účastník oboznámený o postúpení spisu odvolaciemu orgánu. 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 právnym zástupcom. V prípade, ak je rozklad podaný oneskorene alebo je neprípustný, vypracuje rozhodnutie o zastavení konania v zmysle § 53 ods. 3.

Súčasne expert OOK preskúma, či rozklad obsahuje vecné odôvodnenie. Podávateľ rozkladu je v zmysle § 53 ods. 3 zákona povinný podať odôvodnenie rozkladu v lehote dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Následkom nepredloženia vecného odôvodnenia rozkladu v zákonom stanovenej lehote je zastavenie konania o rozklade podľa § 53 ods. 3 zákona.

Proti rozhodnutiu o zastavení konania o rozklade z dôvodov uvedených v ustanovení § 53 ods. 3 zákona nie je možné podať rozklad [§ 53 ods. 4 písm. c) zákona].

### 6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu

V prípade sporových konaní je rozklad zaslaný 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 sa ďalšiemu účastníkovi konania doručuje do vlastných rúk. 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 a na základe akého ustanovenia právneho predpisu 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 zamietá a rozhodnutie zn. .... z ... sa potvrdzuje.“

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

„podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s ..... sa rozhodnutie zn. .... z ... 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 pochybenie spočíva. Ak sa vec vracia na nové prerokovanie a rozhodnutie, je potrebné uviesť, čo má prvostupňový orgán nanovo 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 musí odvolací orgán reagovať na dva okruhy problémov: skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Skutkovými okolnosťami sú najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené a ich právny význam. Ďalej je potrebné uviesť, aké dôkazy boli vykonané a ako ich hodnotí odvolací orgán (akými úvahami sa odvolací orgán riadil pri hodnotení dôkazov), príp. prečo neboli vykonané navrhnuté dôkazy. Napokon je potrebné argumentačne sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré podávateľ rozkladu uviedol vo svojom podaní. Právne posúdenie veci znamená, že odvolací orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Právne posúdenie veci musí obsahovať konkrétny právny predpis, z ktorého odvolací orgán vo výrokovvej časti rozhodnutia vychádzal a z ktorého vyvodzuje svoje právne posúdenie. Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby vyložil aj obsah právnej normy. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. 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.

## 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. Druhohostupňové 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 vecí, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi na základe § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie bez účasti účastníkov konania tak, ako to upravuje platný 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. 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 udelí 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 zaznamenajú,
- 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 rozhodnutie o rozklade im bude následne doručené.

V ďalšej časti prebehne interné rokovanie osobitnej (rozkladovej) 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 Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí túto skutočnosť expert OOK v JIS.

### **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**

Referent vstupov podania týkajúce sa predmetov priemyselno-právnej ochrany spracuje podľa spôsobu doručenia nasledovne:

### **7.1.1 V listinnej podobe**

- zaeviduje doručený záznam v JIS, ako spracovateľa doručeného záznamu zvolí zamestnanca, ktorému je podanie určené,
- tlačivo žiadosti označí čiarovým kódom, odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo záznamu, počet príloh, číslo spisu a meno zamestnanca, ktorý vybavuje,
- v JIS vloží doručený záznam do príslušného spisu, ktorý je uvedený v žiadosti,
- naskenuje podanie do JIS,
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

### **7.1.2 V elektronickej podobe**

#### **7.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS**

JIS vytvorí nový doručený záznam, ktorý bol doručený do elektronickej schránky úradu na ÚPVS, a vloží do zásobníka práce referentovi vstupov. Referent vstupov v prijatom doručenom zázname určí zamestnanca, ktorému je podanie určené

- v JIS vloží doručený záznam do príslušného spisu, ktorý je uvedený v žiadosti,
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

#### **7.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov**

- zaeviduje doručený záznam v JIS, ako spracovateľa doručeného záznamu zvolí zamestnanca, ktorému je podanie určené,
- pripojí doručené elektronické dokumenty do obsahu doručeného záznamu,
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

## **7.2 Zápis do registra**

Referent vstupov zodpovedá za:

- zaevidovanie podania do spisu,
- 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, referent vstupov vyžiada spis od referenta registratúry, ktorý spis vyberie a následne referent vstupov spis 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 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. Výpis z obchodného registra pre slovenské subjekty sa v zmysle zákona proti byrokracii nevyžaduje. Úrad si právoplatne overí údaje o právnickej osobe z centrálného registra právnických osôb. Na overenie je potrebné uviesť IČO právnickej osoby.

#### **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 šiestich mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu.

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.

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

Po doručení žiadosti referent zmiem 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/prihláške úžitkového vzoru žiada záložný veriteľ alebo majiteľ/prihlasovateľ. Referent zmiem preskúma náležitosti žiadosti – bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa, ako aj záložného veriteľa, identifikačné údaje o zapísanom úžitkovom vzore/prihláške úžitkového vzoru, podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene a dátum zriadenia záložného práva. K žiadosti sa prikleďá 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/prihlasovateľ oprávnený žiadať o ukončenie zápisu záložného práva v registri. V registri sa zaznamenáva dátum zániku záložného práva.

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 alebo iný doklad v zmysle § 17 vyhlášky. Licencia 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 zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi/prihlasovateľovi 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 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).

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 zmien na základe žiadosti splnomocnenca alebo splnomocniteľa.

### **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.

## **8.9 Zápis exekúcie/ukončenie zápisu**

### **8.9.1 Kontrola podania**

Na základe žiadosti úrad zapíše do registra postihnutie úžitkového vzoru/prihlášky úžitkového vzoru exekúciou s účinnosťou dňom doručenia úradu.

K žiadosti sa prikladá exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.

Náležitosti žiadosti o zápis exekúcie/ukončenie zápisu sú uvedené v § 20a vyhlášky.

Referent zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi/prihlasovateľovi, údaje o žiadateľovi a prílohy.

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

### **8.9.2 Zápis exekúcie/ukončenie zápisu do registra**

Ak sú splnené zákonné podmienky na zápis do registra, úrad vyznačí danú skutočnosť v registri.

### **8.9.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu**

Informácia o zápise do registra/ukončení zápisu je zverejnená vo vestníku. Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise/ukončení zápisu.

## **9 Určovacie konanie v úžitkových vzoroch**

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. Súd tiež môže požiadať úrad o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcej z konkrétneho úžitkového vzoru (§ 30 ods. 6 zákona). Rozhodnutím o určení a odborným vyjadrením 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 zahrňuje 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.

V určitých oblastiach techniky, najmä tak pri definovaní zmesí, má význam delenie nárokov na typ otvorený alebo uzatvorený. Zatiaľ čo väčšina technických riešení je formulovaná v nárokoch otvoreného typu, t. j. predmet určenia môže okrem znakov uvedených v nezávislom nároku na ochranu zahrňovať aj ďalšie znaky bez toho, aby to znamenalo únik z ochrany. V uvedených oblastiach sa možno stretnúť aj s nárokmi uzatvoreného typu, zaisťujúceho ochranu len tým predmetom, ktoré vykazujú len kombináciu znakov v tomto nároku uvedených.

Formálne by sa nezávislý nárok na ochranu otvoreného typu mal poznať tak, že jeho význaková časť je uvedená slovami „zahŕňa“ alebo „obsahuje“, zatiaľ čo pri uzatvorenom type slovami „pozostáva z“ alebo „je tvorený z“. Toto formálne rozlíšenie, ktoré vzniklo historicky, však nie je vždy v praxi dôsledne dodržiavané, a preto nemožno ani vylúčiť, že formálne „uzatvorený typ nároku“ sa pri konfrontácii s opisom, najmä však príkladmi uskutočnenia technického riešenia, ukáže byť národom otvoreným a sám osebe musí byť aj interpretovaný.

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 samoúčelne, 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.

Vyskytujú sa však aj opačné prípady, keď nezávislý nárok pri doslovnom výklade sa vzťahuje svojím rozsahom aj na predmety, ktoré z rôznych dôvodov nie je možné chrániť (napr. patria medzi výluky z ochrany), alebo dokonca nemajú s myšlienkou, na ktorej je chránené technické riešenie založené, nič spoločné. Je tomu tak najmä v prípadoch, keď je nezávislý nárok na ochranu sformulovaný príliš široko, neprimerane vlastnej podstate technického riešenia. V takom prípade je potrebné pristúpiť k reštriktívnemu výkladu rozsahu ochrany. V týchto prípadoch však spravidla údajný porušovateľ reaguje tým, že podá návrh na čiastočný alebo úplný výmaz úžitkového vzoru, a otázka príp. reštriktívneho výkladu sa tak stane bezpredmetnou.

## 9.2 Žiadosť o určenie

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

### 9.2.1 Náležitosti žiadosti

Žiadosť o určenie sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku a musí obsahovať nižšie uvedené náležitosti v súlade so zákonom a vyhláškou.

Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený (§ 22 ods. 2 vyhlášky).

Podanie žiadosti o určenie podlieha správne poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch. Správny poplatok je splatný spolu s podaním žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať:

v súlade s § 15 vyhlášky:

- a) číslo úžitkového vzoru,
- b) údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený (§ 58 ods. 2 zákona) – zastupovanie (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 2),
- c) samostatný opis predmetu určenia v troch vyhotoveniach, v ktorom sú uvedené technické znaky predmetu určenia tak, aby ich bolo možné porovnať so znakmi uvedenými v nárokoch na ochranu konkrétneho úžitkového vzoru, ktorého sa žiadosť o určenie týka.

v súlade so zákonom:

- a) jasný a úplný opis predmetu určenia
- b) podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu (§ 58 ods. 10 zákona),
- c) preklad žiadosti o určenie do štátneho jazyka a preklad samostatného opisu predmetu určenia do štátneho jazyka (§ 58 ods. 10 zákona).

### **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.

Ak opis predmetu určenia alebo žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v kapitole 9.2.1, alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie žiadosti, expert OSK vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej spravidla dvojmesačnej lehote (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5). Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni konanie o žiadosti sa zastaví (§ 48 ods. 4 zákona, resp. § 58 ods. 7 zákona alebo § 9 zákona o správnych poplatkoch). Zo závažných dôvodov môže byť lehota na žiadosť žiadateľa predĺžená (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 5).

Účastníkom určovacieho konania je len osoba, ktorá žiadosť o určenie podala (§ 48 ods. 2 zákona).

Ak boli odstránené nedostatky podania, expert OSK pripraví návrh rozhodnutia o žiadosti.

V prípade, ak sa začalo konanie o návrhu na výmaz alebo konanie o výmaze z úradnej moci alebo úradu bola doručená žiadosť súdu o odborné vyjadrenie (§ 30 ods. 6 zákona), ak je žiadateľ stranou súdneho sporu, tak sa určovacie konanie preruší. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výmaze úžitkového vzoru úrad určovacie konanie zastaví (§ 48 ods. 3 zákona).

#### **9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom**

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

#### **9.3.2 Rokovanie komisie**

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre podpredsedu úradu. 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 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 účastníkom konania. Voči rozhodnutiu nie je možné podať rozklad (§ 53 ods. 4 písm. d) zákona), ale je možné ho preskúmať správnym súdom.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia expert OSK vyznačí jeho právoplatnosť (Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4) a postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry.

#### **9.4 Žiadosť súdu o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany**

V prípade žiadosti súdu o odborné vyjadrenie k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcim z konkrétneho úžitkového vzoru (§ 30 ods. 6 zákona), úrad preskúma a porovná predmet žiadosti podľa priloženého opisu (a obrázkov) s rozsahom ochrany predmetného úžitkového vzoru, pričom postupuje obdobne a primerane okolnostiam ako počas určovacieho konania v úžitkových vzoroch (kap. 9 a nasledujúce).

Výsledkom odborného vyjadrenia je buď:

- a) zistenie, že predmet žiadosti patrí do rozsahu príslušného úžitkového vzoru. Ak má úžitkový vzor viac ako jeden nárok na ochranu, vo vyjadrení treba špecifikovať, do ktorých nárokov na ochranu predmet žiadosti patrí,
- b) zistenie, že predmet žiadosti nepatrí do rozsahu príslušného úžitkového vzoru.