

Metodika konania – Patenty

Obsah

1 Právne predpisy upravujúce konanie o patentových prihláškach	8
2 Konanie o prihláške.....	8
2.1 Podanie prihlášky	8
2.1.1 Prihláška	8
2.1.1.1 Podanie prihlášky poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom podanie vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov je podpísané elektronickým podpisom..	9
2.1.1.2 Podanie prihlášky prostredníctvom elektronických prostriedkov pričom podanie vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je podpísané elektronickým podpisom	9
2.1.1.3 Zahraničné prihlášky a PCT prihlášky	9
2.1.1.4 Utajovaná prihláška	9
2.1.2 Všeobecný spis	10
2.1.3 Spracovanie prihlášky	10
2.1.4 Zápis údajov do databázy	10
2.1.5 Zatriedenie.....	10
2.1.6 Postúpenie prihlášky na oddelenie poplatkov a dokumentov.....	11
2.2 Kontrola podania	11
2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky.....	11
2.2.1.1 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky	11
2.2.1.1.1 Výzva na zaplatenie poplatku za podanie prihlášky.....	11
2.2.1.1.2 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku	11
2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky	11
2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku.....	11
2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku	12
2.2.1.2.3 Chybná platba.....	12
2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra.....	12
2.2.2.1 Vytlačenie správy o platbe	12
2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky	12
2.2.4 Postúpenie spisu expertovi alebo do špecializovanej registratúry ORTP	12
2.3 Predbežný prieskum	12
2.3.1 Vylúčenie zjavne nepatentovateľných predmetov.....	13
2.3.2 Upozornenie na zjavnú nejednotnosť	13
2.3.3 Odstránenie zjavných formálnych chýb	14
2.3.3.1 Náležitosti prihlášky	14
2.3.3.1.1 Žiadosť o udelenie patentu	14
2.3.3.1.2 Podklady prihlášky	15
2.3.3.1.2.1 Opis vynálezu	15
2.3.3.1.2.2 Patentové nároky	16
2.3.3.1.2.3 Výkresy	16
2.3.3.1.2.4 Anotácia.....	17
2.3.3.1.3 Doklad o nadobudnutí práva na riešenie	17
2.3.3.1.4 Plná moc	18
2.3.3.1.5 Doklad o postúpení práva prednosti	18

2.3.4	Uplatnenie práva prednosti z prvej prihlášky	18
2.3.4.1	Žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti z prvej prihlášky	19
2.3.4.2	Preukázanie práva prednosti z prvej prihlášky	19
2.3.4.3	Žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu	20
2.3.4.4	Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky	20
2.3.4.5	Podanie patentovej prihlášky s odkazom na prvú prihlášku pri uplatnení si práva prednosti z prvej prihlášky	20
2.3.5	Prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci vstupujúce do národnej fázy konania	20
2.3.5.1	Vylúčená prihláška	21
2.3.5.2	Prihláška odbočená z prihlášky úžitkového vzoru	22
2.3.5.3	Európska patentová prihláška zmenená na prihlášku	22
2.3.5.3.1	Zamietnutie žiadosti o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku	22
2.3.5.3.2	Zastavenie konania o zmenenej európskej patentovej prihláške na prihlášku	23
2.3.6	Správa o predbežnom prieskume	23
2.3.7	Rozhodnutie o priznaní dňa podania, prípadne práva prednosti	26
2.3.8	Záver predbežného prieskumu	27
2.3.8.1	Zamietnutie prihlášky	27
2.3.8.2	Zastavenie konania o prihláške	28
2.3.8.3	Rozhodnutie o tom, že prihláška sa považuje za nepodanú	28
2.3.8.3.1	Vypracovanie rešerše v rámci predbežného prieskumu prihlášky	28
2.3.8.4	Postúpenie prihlášky na zverejnenie	29
2.3.8.4.1	Zatriedenie predmetu prihlášky	29
2.3.8.4.2	Príprava podkladov na zverejnenie	30
2.3.9	Tlačivá používané v predbežnom prieskume	32
2.4	Zverejnenie prihlášky	34
2.4.1	Pokyn na skoršie zverejnenie prihlášky	34
2.4.1.1	Na písomne podanú žiadosť prihlasovateľa a po zaplatení príslušného správneho poplatku	34
2.4.1.2	Pred uplynutím lehoty 18 mesiacov od práva prednosti, ak už bol na prihlášku udelený patent ..	34
2.4.2	Pokyn na zverejnenie prihlášky s rešeršou	34
2.4.3	Pokyn na zverejnenie prihlášky	34
2.4.3.1	Odozdanie titulných listov zverejnených patentových prihlášok na odbor patentových fondov a informácií	35
2.4.3.2	Odozdanie spisu prihlášky na patentový odbor	35
2.4.4	Tlačivá používané po zverejnení	35
2.5	Pripomienky k patentovateľnosti	35
2.6	Úplný prieskum prihlášky	35
2.6.1	Rešerš, doplnková rešerš	36
2.6.1.1	Rešerš v dokumentoch a informáciách dostupných prostredníctvom internetu	39
2.6.2	Vecný prieskum	41
2.6.2.1	Predmet ochrany	41
2.6.2.1.1	Patentové nároky a kategórie vynálezu	42
2.6.2.1.1.1	Patentové nároky	42
2.6.2.1.1.1.1	Forma a obsah nárokov	42
2.6.2.1.1.1.2	Jasnosť, výklad a rozsah nárokov	42
2.6.2.1.1.1.3	Nezávislé a závislé nároky	43
2.6.2.1.1.1.4	Podloženie nárokov opisom	44
2.6.2.1.1.2	Kategória vynálezu	44

2.6.2.1.1.2.1 Veci	45
2.6.2.1.1.2.2 Postupy	46
2.6.2.1.1.2.3 Použitie	47
2.6.2.2 Novosť	47
2.6.2.2.1 Právo prednosti (priorita)	48
2.6.2.2.2 Stav techniky	48
2.6.2.2.2.1 Zverejnený stav techniky	48
2.6.2.2.2.1.1 Inštitút ochranej lehoty (Grace Period)	49
2.6.2.2.2.2 Skoršie práva, tzv. „fiktívny stav techniky“	49
2.6.2.3 Vynálezcovská činnosť	50
2.6.2.4 Priemyselná využiteľnosť	51
2.6.3 Formálny prieskum	51
2.6.3.1 Jednotnosť vynálezu	52
2.6.3.1.1 Jeden vynález v prihláške	52
2.6.3.1.2 Skupina vynálezov v prihláške	52
2.6.3.1.2.1 Vynálezy rôznych kategórií	52
2.6.3.1.2.2 Vynálezy rovnakých kategórií	53
2.6.3.1.2.2.1 Rovnaké predmety	53
2.6.3.1.2.2.2 Rôzne predmety	55
2.6.3.1.2.2.2.1 Skupina spolupracujúcich predmetov	55
2.6.3.1.2.2.2.2 Skupina vynálezov tzv. vzostupného radu	56
2.6.3.1.2.2.2.3 Medziprodukty a konečné produkty	56
2.6.3.1.3 Zistenie nejednotnosti „a priori“ a „a posteriori“	63
2.6.4 Špecifiká niektorých typov vynálezov	64
2.6.4.1 Špecifiká biotechnologických vynálezov	64
2.6.4.1.1 Základné typy biotechnologických vynálezov	64
2.6.4.1.2 Jasnosť a jednoznačnosť nárokov a ich opora v opise	65
2.6.4.1.2.1 Definovanie štrukturálnych sekvencií	65
2.6.4.1.2.2 Definovanie regulačných a testovacích sekvencií, ako sú napr. sondy, promótoary a pod.	66
2.6.4.1.2.3 Definovanie transformantov, fuzovaných buniek, bunkových línií, hybridómov, rastlinných buniek a častí rastlín	66
2.6.4.1.3 Novosť nukleových a aminokyselinových sekvencií	67
2.6.4.1.4 Vynálezcovská činnosť v prípade nukleových a aminokyselinových sekvencií	68
2.6.4.1.5 Priemyselná využiteľnosť biotechnologického vynálezu	68
2.6.4.1.6 Jednotnosť biotechnologického vynálezu	68
2.6.4.1.7 Špeciálne typy biotechnologických vynálezov	69
2.6.4.1.7.1 Definovanie funkcie DNA vynálezov na základe homológie	69
2.6.4.1.7.2 Prihlášky obsahujúce „reach-through“ nároky	70
2.6.4.1.8 Zmeny v DNA/aminokyselinovej sekvencii	71
2.6.4.1.9 Prístup k uloženým biologickým materiálom	71
2.6.4.1.9.1 Potvrdenie vydávané úradom na účely poskytnutia vzorky uloženého biologického materiálu uznávanou ukladacou inštitúciou	71
2.6.4.1.9.2 Žiadosť prihlasovateľa o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu	72
2.6.4.2 Špecifiká farmaceutických vynálezov	72
2.6.4.2.1 Farmakologicky účinná zlúčenina je nová	73
2.6.4.2.2 Prvé medicínske použitie zlúčeniny	73
2.6.4.2.3 Špecifické medicínske použitie zlúčeniny	76

2.6.4.2.3.1	Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob účinku“	77
2.6.4.2.3.2.1	Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob podávania“	77
2.6.4.2.3.2.2	Špecifické medicínske použitie zamerané na subjekt (pacienta, novú skupinu pacientov), ktorý má byť liečený	77
2.6.4.2.3.2.3	Špecifické medicínske použitie zamerané na „režim dávkovania“	77
2.6.4.2.4	Špeciálne typy farmaceutických vynálezov	78
2.6.4.2.4.1	Farmakologicky účinné enantioméry	78
2.6.4.2.4.2	Kozmetický spôsob ošetrovania	79
2.6.4.2.4.3	Spôsob eliminácie parazitov	80
2.6.4.2.4.4	Spôsob liečenia zvierat na poľnohospodárske účely	80
2.6.4.2.4.5	Metóda zahŕňajúca len určitý krok spôsobu liečenia	80
2.6.4.2.5	Formálne náležitosti podkladov prihlášky, ktorej predmetom je farmaceutický vynález	81
2.6.5	Zmeny v prihláške	81
2.6.5.1	Prípustné zmeny v prihláške a zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania	81
2.6.5.1.1	Zmeny v opise	81
2.6.5.1.2	Zmeny v patentových nárokoch	82
2.6.5.2	Oprava chýb v podkladoch prihlášky	83
2.6.6	Správa o úplnom prieskume	84
2.6.6.1	Prvá správa o úplnom prieskume	84
2.6.6.2	Druhá správa o úplnom prieskume	84
2.6.7	Závery úplného prieskumu	85
2.6.7.1	Zamietnutie prihlášky	85
2.6.7.2	Čiastočné zamietnutie prihlášky	85
2.6.7.3	Zastavenie konania o prihláške	85
2.6.7.4	Postúpenie prihlášky na udelenie	86
2.6.7.4.1	Príprava podkladov na udelenie	86
2.6.8	Tlačivá používané v úplnom prieskume	87
2.7	Udelenie patentu	89
2.7.1	Pokyn na udelenie patentu	89
2.7.1.1	Vyžiadanie poplatku za vydanie patentovej listiny	89
2.7.1.1.1	Poplatok zaplatený v príslušnej sume	89
2.7.1.1.2	Poplatok zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy	89
2.7.1.1.2.1	Podklady zaslané na CD, DVD, e-mailom alebo na diskete	90
2.7.1.1.2.2	Podklady nezaslané na CD, DVD, e-mailom alebo na diskete a vyžiadanie doplatku za vydanie patentovej listiny	90
2.7.1.1.2.2.1	Doplatok zaplatený	90
2.7.1.1.2.2.2	Nezaplatenie doplatku	90
2.7.1.1.3	Nezaplatenie poplatku	90
2.7.1.2	Pridelenie čísla patentu a zápis do registra	90
2.7.1.2.1	Rozdelenie spisu	91
2.7.1.2.1.1	Podklady na prepísanie patentu	91
2.7.1.2.1.1.1	Odovzdanie podkladov na oddelenie technickej podpory	91
2.7.1.2.1.2	Spis prihlášky	92
2.7.1.2.2	Spojenie spisu	92
2.7.1.3	Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku alebo doplatku	92
2.7.1.4	Príprava patentovej listiny a jej odoslanie	92
2.7.1.4.1	Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry ORTP	92

2.7.2 Tlačivá používané po udelení.....	93
3 Udržiavanie platnosti patentu	93
3.1 Kontrola správnosti zaplataenia udržiavacieho poplatku.....	93
3.1.1 Nesprávna suma udržiavacieho poplatku	93
3.1.1.1 Vyššia suma poplatku.....	94
3.1.1.2 Nižšia suma poplatku	94
3.1.1.3 Chybná platba.....	94
3.1.2 Nezaplatenie udržiavacieho poplatku.....	94
3.2 Zapísanie udržiavacieho poplatku do registra a predĺženie platnosti o 1 rok.....	94
3.3 Potvrdenie kvitancií a ich odoslanie platiteľovi.....	94
4 Zánik patentu.....	95
4.1 Kontrola zaplataenia udržiavacích poplatkov	95
4.2 Operácia zánik a export do vestníka.....	95
5 Zrušenie patentu alebo čiastočné zrušenie patentu	95
5.1 Dôvody zrušenia patentu	95
5.2 Návrh na zrušenie.....	96
5.2.1 Náležitosti návrhu.....	96
5.3 Konanie o návrhu	97
5.3.1 Spolupráca s patentovým odborom	97
5.3.2 Rokovanie komisie	97
5.3.3 Rozhodnutie o návrhu	98
5.4 Zrušenie alebo čiastočné zrušenie európskeho patentu	98
6 Odvolacie konanie	99
6.1 Pôsobnosť správneho orgánu	99
6.2 Rozklad a konanie o rozklade	99
6.2.1 Zásada dvojinštančnosti konania.....	99
6.2.2 Neprípustnosť rozkladu.....	99
6.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad.....	100
6.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania.....	101
6.2.4 Lehota na podanie rozkladu	101
6.2.5 Podanie rozkladu	101
6.2.6 Začatie konania.....	102
6.2.7 Účinky podania rozkladu.....	102
6.2.8 Späťvzatie rozkladu.....	102
6.2.9 Priebeh konania o rozklade	102
6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní.....	102
6.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade	103
6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu	103
6.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia	103
6.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie.....	105
6.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie.....	105
6.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi / predsedníčke úradu	106
6.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databáz úradu	106
6.2.9.9 Odovzdanie spisu	106
7 Následné podania.....	106
7.1 Prijatie podania.....	106

7.2	Zápis do registra	106
7.3	Postúpenie podania podľa umiestnenia	106
8	Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri	107
8.1	Prevod / prechod	107
8.1.1	Kontrola podania	107
8.1.2	Zápis prevodu / prechodu do registra	107
8.1.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	107
8.2	Odňatie patentu / práv z prihlášky a prepis	107
8.2.1	Kontrola podania	107
8.2.2	Zápis zmeny majiteľa / prihlasovateľa na základe návrhu na odňatie a prepis	108
8.2.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	108
8.3	Zmeny bibliografických údajov majiteľa / prihlasovateľa v registri	108
8.3.1	Kontrola podania	108
8.3.2	Zápis zmeny do registra	108
8.3.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	108
8.4	Záložné právo / ukončenie záložného práva	109
8.4.1	Kontrola podania	109
8.4.2	Zápis záložného práva / ukončenia záložného práva do registra	109
8.4.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	109
8.5	Licenčná zmluva / ukončenie licenčnej zmluvy	109
8.5.1	Kontrola podania	109
8.5.2	Zápis licenčnej zmluvy / ukončenia licenčnej zmluvy do registra	110
8.5.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	110
8.6	Ponuka licencie	110
8.6.1	Kontrola podania	110
8.6.2	Zápis ponuky licencie do registra	110
8.6.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	110
8.7	Ďalší pôvodca	110
8.7.1	Kontrola podania	110
8.7.2	Zápis ďalšieho pôvodcu do registra	110
8.7.3	Zverejnenie a oznámenie zápisu	111
8.8	Zastupovanie / ukončenie zastupovania	111
8.8.1	Kontrola podania	111
8.8.2	Zápis zástupcu do registra / ukončenia zastupovania do registra	111
8.8.3	Oznámenie zápisu; oznámenie ukončenia	111
8.9	Súdny spor	111
8.9.1	Kontrola podania	111
8.9.2	Zápis súdneho sporu do registra	111
8.9.3	Oznámenie zápisu	111
9	Určovací konanie v patentoch	112
9.1	Výklad rozsahu ochrany	112
9.1.1	Druhy patentových nárokov z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany	112
9.1.2	Doslovný, extenzívny a reštriktívny výklad rozsahu ochrany	113
9.2	Žiadosť o určenie	114
9.2.1	Náležitosti žiadosti	114
9.3	Konanie o žiadosti	114

9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom	115
9.3.2 Rokovanie komisie	115
9.3.3 Rozhodnutie o žiadosti	115

1 Právne predpisy upravujúce konanie o patentových prihláškach

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

- zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
- vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (ďalej len „vyhláška“),
- zákon č. 90/1993 Zb. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
- zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „poplatkový zákon“),
- zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatku za udržiavanie platnosti“),
- Zmluva o patentovej spolupráci, Vykonávací predpis k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. v znení neskorších zmien),
- Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z.).

2 Konanie o prihláške

Prihlášku môže podať osoba alebo osoby, ktoré majú právo na riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, §11 ods. 1 alebo § 12 ods. 1. Ak právo na riešenie patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať vo svojom mene jedna alebo niektoré z týchto osôb, a to na základe písomnej dohody (§ 37 ods. 2).

2.1 Podanie prihlášky

2.1.1 Prihláška

Konanie o prihláške sa začína podaním prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“).

Ak nie je uvedené inak, za deň podania prihlášky 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 opisu zjavne vyjadrujúcu podstatu vynálezu.

Prihláška má obsahovať žiadosť o udelenie patentu v dvoch vyhotoveniach. Ďalej má obsahovať opis, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok v troch vyhotoveniach, jednom hlavnom a dvoch vedľajších, pričom hlavné vyhotovenie musí vyhovovať požiadavkám na tlač a reprodukciu.

Žiadosť o udelenie patentu obsahuje:

- a) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- b) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom,

- c) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocnenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
- d) údaje na uplatnenie práva prednosti (dátum, číslo, štát),
 - ak si prihlasovateľ uplatňuje viac práv prednosti, uvedie v žiadosti, ku ktorému patentovému nároku sa ktoré právo prednosti vzťahuje. Ak to nie je v žiadosti uvedené, úrad vyznačí právo prednosti pre všetky patentové nároky,
- e) názov patentu,
- f) vo vylúčených prihláškach patentov číslo a dátum podania základnej prihlášky patentu,
- g) pri odbočení číslo a dátum podania základnej prihlášky úžitkového vzoru,
- h) pri zmene EPP dátum podania a číslo pôvodnej EPP
- i) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

2.1.1.1 Podanie prihlášky poštou, osobne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom podanie vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov je podpísané elektronickým podpisom

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, musí prihlasovateľ uplatniť v prihláške (§ 36 ods. 2 zákona).

Prihlášku je možné podať poštou alebo osobne v úrade v Banskej Bystrici, osobne v podateľni pracoviska úradu v Bratislave alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov pričom takéto podanie musí byť podpísané elektronickým podpisom

2.1.1.2 Podanie prihlášky prostredníctvom elektronických prostriedkov pričom podanie vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je podpísané elektronickým podpisom

Elektronickými prostriedkami je možné podať prihlášku úradu len v Banskej Bystrici. Takéto podanie sa musí doplniť originálom.

- po doplnení originálu podania pracovník oddelenia vstupného (ďalej len „ODV“) vyhotoví potvrdenie o podaní (s dátumom podania z elektronického podania),
- v prípade, že originál podania nebol doplnený, podanie sa považuje za právne neúčinné,

2.1.1.3 Zahraniczne prihlášky a PCT prihlášky

Pri prihláškach vstupujúcich do národnej fázy cestou PCT 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 (WO92/00054).

2.1.1.4 Utajovaná prihláška

Ak tuzemský prihlasovateľ vie alebo podľa okolností má vedieť, že prihláška obsahuje utajovanú skutočnosť, je povinný v prihláške požiadať o utajenie prihlášky (§ 59 zákona)

- pracovníčka podateľne prizve pracovníka samostatného oddelenia kontroly (ďalej len „SOK“), ktorý je poverený vybavovaním tajných náležitostí na prevzatie takejto prihlášky.

2.1.2 Všeobecný spis

Pokiaľ podanie neobsahuje aspoň minimálne náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#), nemožno ho považovať za prihlášku. Takéto podanie sa označí v podateľni ako Všeobecný spis (ďalej len „VS“), prideli sa mu číslo a pracovník ODV postúpi VS na oddelenie prevodov a zmien (ďalej len „ODPZ“).

2.1.3 Spracovanie prihlášky

Pracovníčka ODV odkontroluje, či podanie obsahuje všetky náležitosti uvedené v kapitole [2.1.1](#) a následne:

- prideli číslo prihlášky,
- vybaví tlačivo žiadosti do príslušných koloniiek podacím číslom a dátumom podania, vyznačí počet príloh, spôsob podania a obidve žiadosti perforuje dátumom podania,
- podklady prihlášky spracuje nasledovne: jedno vyhotovenie, ktoré nie je podpísané prihlasovateľom, resp. jeho zástupcom, vybaví podacím číslom a dátumom podania na rube prvej strany opisu, patentových nárokov, anotácie a na každý výkres. Podpísané vyhotovenie a druhú kópiu podkladov perforuje dátumom podania,
- vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky,
- pripojí poštovú poukážku na uhradenie poplatku za podanie, s variabilným symbolom a výškou príslušného poplatku,
- potvrdenie a poštovú poukážku odošle na kontaktnú adresu.

2.1.4 Zápis údajov do databázy

Pracovník ODV zaeviduje údaje uvedené v žiadosti o udelenie do databázy registra patentov (ďalej len „register“)

- dátum podania,
- spôsob podania,
- názov patentu,
- číslo medzinárodnej prihlášky, dátum medzinárodného podania,
- údaje o prihlasovateľovi (priezvisko, meno, bydlisko, štátna príslušnosť),
- údaje o pôvodcovi (priezvisko, meno, bydlisko, štátna príslušnosť),
- zástupcu/kontakt pre styk s úradom,
- prioritu (číslo, dátum, štát),
- MPT,
- anotáciu,
- naskenuje obrázok pre anotáciu.

2.1.5 Zatriedenie

Podľa vecného obsahu spisu sa priradí predmetu prihlášky základné, hrubé zatriedenie podľa platnej verzie medzinárodného patentového triedenia (ďalej len „MPT“) a určí sa expert PO zodpovedný za určenú triedu.

2.1.6 Postúpenie prihlášky na oddelenie poplatkov a dokumentov

Pracovník ODV po zápise všetkých údajov do registra a priradení pracovníka zodpovedného za určenú triedu postúpi spis na oddelenie poplatkov a dokumentov (ďalej len „ODPD“).

2.2 Kontrola podania

2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky

Pracovník ODPD prijme prihlášku z ODV a očakáva poplatok za podanie podľa bankového výpisu doručeného z oddelenia ekonomiky a správy (ďalej len „ODES“).

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 2/9/2010 – ďalej len „VŠEOBECNÁ ČASŤ“), pracovník ODPD zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie poplatku za podanie.

2.2.1.1.1 Výzva na zaplatenie poplatku za podanie prihlášky

Výzva na zaplatenie poplatku za podanie prihlášky obsahuje:

- výšku poplatku,
- lehotu splatnosti,
- spôsob zaplatenia poplatku,
- upozornenie na dôsledok nezaplatenia poplatku.

2.2.1.1.2 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 6) nezaplatí poplatok za podanie prihlášky, pracovník ODPD vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie však možno preskúmať súdom.

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

2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky

Ak prihlasovateľ zaplatil poplatok za podanie v nesprávnej výške, postupuje pracovník ODPD podľa VŠEOBECNEJ ČASTI, kap. 6.

2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 6), pracovník ODPD vydá rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre ODES, 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 VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 6), pracovník ODPD zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie poplatku za podanie.

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 6) nezaplatí doplatok za podanie prihlášky, pracovník ODPD vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie doplatku za podanie.

2.2.1.2.3 Chybná platba

Ak poplatok z bankového výpisu nie je identifikovateľný, t. j. chýba variabilný symbol, prípadne platiteľ poplatku je neznámy a ani sa nedá zistiť, pracovník ODPD napíše vnútrospisový list pre ODES 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 pracovník ODPD poplatok do registra k príslušnému číslu prihlášky, kde uvedie:

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

2.2.2.1 Vytlačenie správy o platbe

Po zaevidovaní poplatku do registra pracovník ODPD vytlačí správu o platbe, vybaví ju podpisom a vloží ju do príslušného spisu prihlášky.

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 pracovník ODPD vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti.

2.2.4 Postúpenie spisu expertovi alebo do špecializovanej registratúry ORTP

Pracovník ODPD po zaevidovaní a založení správy o platbe do spisu prihlášky postúpi spis príslušnému expertovi PO.

Ak bolo konanie o prihláške ukončené rozhodnutím o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie, vyznačí pracovník ODPD právoplatnosť rozhodnutia a postúpi spis na ODV na uloženie do špecializovanej registratúry ORTP.

2.3 Predbežný prieskum

Ak konanie o prihláške nie je zastavené v rámci prieskumu podania, prihláška sa podrobí predbežnému prieskumu podľa § 40 zákona. Predbežný prieskum prihlášky vykonáva expert PO.

Cieľom predbežného prieskumu je:

- vylúčiť z ďalšieho konania tie prihlášky, ktorých predmety sú zjavne nepatentovateľné,
- upozorniť na zjavnú nejednotnosť prihlášky,
- odstrániť zjavné formálne nedostatky prihlášky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky,
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej podanej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti (ak si ho prihlasovateľ uplatňuje),
- zistiť, či sú splnené podmienky na vstup prihlášky do národnej fázy konania (ak ide o medzinárodnú prihlášku podanú podľa Zmluvy o patentovej spolupráci),
- zistiť, či sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej prihlášky alebo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru (ak ide o vylúčenú prihlášku alebo odbočenú prihlášku) a
- pripraviť podklady na zverejnenie prihlášky.

Pri vykonávaní predbežného prieskumu je potrebné si uvedomiť, že ide iba o prvú fázu tzv. odloženého prieskumu, po ktorej bude, ak o to prihlasovateľ požiada, nasledovať úplný prieskum, v rámci ktorého je možné odstrániť akékoľvek nedostatky prihlášky, ktoré neboli odstránené v priebehu predbežného prieskumu.

Nie je preto účelné ani žiaduce zastavovať konanie o prihláške z dôvodu nedostatkov, bez odstránenia ktorých je ešte zaistená primeraná forma prihlášky vyžadovaná na zverejnenie. Úplne nežiaduca je polemika s prihlasovateľom o otázkach, ktorých riešenie je závislé od spoľahlivého zistenia stavu techniky.

2.3.1 Vylúčenie zjavne nepatentovateľných predmetov

Prieskum patentovateľnosti vynálezu vykonávaný v rámci úplného prieskumu je podrobne opísaný v kap. [2.6.2](#).

Rozdiel medzi prieskumom patentovateľnosti vykonávaným v rámci úplného a v rámci predbežného prieskumu spočíva v tom, že v rámci predbežného prieskumu sa skúmajú len tie podmienky patentovateľnosti, ktorých posúdenie si nevyžaduje konfrontáciu predmetu prihlášky so stavom techniky.

Expert PO teda v priebehu predbežného prieskumu zisťuje len, či:

- predmet prihlášky je vynálezom z akejkoľvek oblasti techniky a nepatrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 zákona samy osebe nepovažujú za vynález (*pozri* kap. [2.6.2.1](#)),
- predmet prihlášky nepatrí podľa § 6 zákona medzi výluky z patentovateľnosti (*pozri* kap. [2.6.2.1](#)),
- je predmet prihlášky priemyselne využiteľný (*pozri* kap. [2.6.2.4](#)),
- je vynález v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

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

Namietat', že predmet prihlášky je nepatentovateľný, sa v priebehu predbežného prieskumu odporúča len v prípade úplne nespornej nepatentovateľnosti (napr. zrejma výluka z patentovateľnosti, perpetuum mobile a pod.).

2.3.2 Upozornenie na zjavnú nejednotnosť

Podľa § 37 ods. 3 zákona prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezovskú myšlienku.

Postup pri posudzovaní, či prihláška spĺňa podmienku jednotnosti je podrobne opísaný v kap. [2.6.3.1](#).

Namietat', že prihláška nespĺňa podmienku jednotnosti, sa v priebehu predbežného prieskumu odporúča len v prípade úplne nespornej nejednotnosti „a priori“.

2.3.3 Odstránenie zjavných formálnych chýb

V rámci predbežného prieskumu sa odstraňujú najmä tie 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) je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom.

2.3.3.1 Náležitosti prihlášky

Náležitosti prihlášky upravuje § 37 ods. 5 zákona a § 1 až 7 vyhlášky.

Prihláška musí obsahovať:

- a) žiadosť o udelenie patentu,
- b) opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy,
- c) aspoň jeden uplatnený patentový nárok,
- d) doklad o nadobudnutí práva na riešenie (ak prihlasovateľom nie je pôvodca vynálezu),
- e) splnomocnenie (ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený),
- f) doklad o postúpení práva prednosti (ak sa v prihláške uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky a prihlasovateľom nie je prihlasovateľ prvej prihlášky).

2.3.3.1.1 Žiadosť o udelenie patentu

Žiadosť o udelenie patentu sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať:

- a) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; prihlasovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba;
- b) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu, 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, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený,
- d) názov vynálezu,
- e) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o udelenie patentu a
- f) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, v žiadosti o udelenie patentu musí byť uvedený aj deň podania prvej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná.

V prípade vylúčenej prihlášky musí byť v žiadosti o udelenie patentu uvedené aj číslo a deň podania základnej prihlášky. V prípade odbočenej prihlášky musí byť v žiadosti o udelenie patentu uvedené aj číslo a deň podania skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru.

2.3.3.1.2 Podklady prihlášky

Podklady prihlášky, t.j. opis, aspoň jeden uplatnený patentový nárok, anotácia, prípadne výkresy, sa predkladajú v troch vyhotoveniach. Ak prihláška obsahuje utajovanú skutočnosť podľa zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opis, nároky, anotácia, prípadne výkresy sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.

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

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

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

S výnimkou výkresov sa ponechajú na listoch minimálne okraje:

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

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

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

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

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

2.3.3.1.2.1 Opis vynálezu

Opis vynálezu musí obsahovať:

- a) názov vynálezu tak, ako je uvedený v žiadosti o udelenie patentu. Názov musí byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 8 až 10 slov,

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

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

2.3.3.1.2.2 Patentové nároky

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

Patentové nároky musia byť uvedené na samostatnom liste. Časť prihlášky obsahujúca patentové nároky sa označuje nadpisom Patentové nároky.

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

2.3.3.1.2.3 Výkresy

V prípade potreby sa podstata vynálezu znázorňuje na výkresoch schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je nárokovaný vynález založený.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3.1.2.4 Anotácia

Anotácia musí obsahovať:

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

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

Anotácia nemá obsahovať údaje o výhodách alebo hodnote prihláseného vynálezu.

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

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

2.3.3.1.3 Doklad o nadobudnutí práva na riešenie

Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom alebo jedným z pôvodcov vynálezu a právo na riešenie neprešlo na zamestnávateľa pôvodcu vynálezu, k prihláške musí byť priložený doklad o nadobudnutí práva na riešenie.

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

2.3.3.1.4 Plná moc

Ak je prihlasovateľ v konaní pred úradom zastúpený alebo podľa § 79 ods. 1 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 VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 2).

2.3.3.1.5 Doklad o postúpení práva prednosti

Ak si prihlasovateľ v prihláške uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky (*pozri* kap. 2.3.4) a nie je prihlasovateľom prvej prihlášky, k prihláške musí byť predložený doklad o postúpení práva prednosti.

Doklad o postúpení práva prednosti musí obsahovať prehlásenie prihlasovateľa prvej prihlášky o tom, že postupuje právo prihlásiť vynález opísaný v predmetnej prvej prihláške na toho, kto podal prihlášku na úrade. V doklade o postúpení práva prednosti musí byť uvedené číslo, názov a dátum podania prvej prihlášky a podpis toho, kto postupuje právo prednosti. Legalizácia tohto prehlásenia sa nevyžaduje.

2.3.4 Uplatnenie práva prednosti z prvej prihlášky

Podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona právo prednosti vznikne prihlasovateľovi dňom práva prednosti podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva vyplývajúceho z prvej patentovej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti (ďalej len „prvá prihláška“).

Právo prednosti z prvej prihlášky možno uplatniť, ak:

- a) prvá prihláška bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie. Inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti,
- b) prihlasovateľ prihlášky je prihlasovateľom alebo právnym nástupcom prihlasovateľa skoršej prihlášky,
- c) prihláška je podaná v lehote 12 mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky,
- d) prihláška sa týka toho istého vynálezu, ktorý bol vysvetlený v prvej prihláške.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, podľa § 8 ods. 1 vyhlášky musí v žiadosti o udelenie patentu uviesť deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná.

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

Ak je prihlasovateľom prihlášky právny nástupca prihlasovateľa prvej 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, tak sa lehoty, ktoré začínajú plynúť

odo dňa vzniku práva prednosti, počítajú odo dňa vzniku najstaršieho práva prednosti. Preto aj prihláška musí byť podaná do 12 mesiacov odo dňa vzniku najstaršieho práva prednosti.

V rámci predbežného prieskumu nie je potrebné skúmať obsah prioritného dokladu. Ak je však zjavné (napr. z názvu vynálezu), že prioritný doklad sa týka celkom iného vynálezu, prihlasovateľ by mal byť informovaný, že predložený doklad sa nejaví ako vhodný.

2.3.4.1 Žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti z prvej prihlášky

Prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku v lehote 12 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, ale pri podaní prihlášky si neuplatnil právo prednosti z prvej prihlášky, môže požiadať o dodatočné priznanie práva prednosti. Úrad podľa § 36 ods. 4 zákona prizná prihlasovateľovi právo prednosti z prvej prihlášky za predpokladu, že žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti bola podaná v lehote 16 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, najneskôr však:

- a) v lehote štyroch mesiacov odo dňa podania prihlášky,
- b) v deň podania žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky.

Ak prihlasovateľ napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, podá prihlášku po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, úrad podľa § 36 ods. 5 zákona prizná prihlasovateľovi právo prednosti z prvej prihlášky za predpokladu, že:

- a) prihláška, ako aj žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti boli podané v lehote 14 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti,
- b) prihlasovateľ vo svojej žiadosti primerane odôvodní oneskorené podanie prihlášky a najmä uvedie skutočnosti, ktoré bránili včasnému podaniu prihlášky.

V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti môže byť prihlasovateľ podľa § 36 ods. 9 zákona vyzvaný, aby svoje tvrdenia preukázal.

V žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti musí byť uvedený deň podania prvej prihlášky, jej číslo a štát, v ktorom bola podaná, prípadne orgán, ktorému bola podaná (§ 8 ods. 1 vyhlášky).

Podanie žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti je spoplatnené (§ 36 ods. 10 zákona).

2.3.4.2 Preukázanie práva prednosti z prvej prihlášky

Podľa § 36 ods. 6 zákona môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby uplatnené právo prednosti preukázal dokladom o práve prednosti (ďalej len „prioritný doklad“) v lehote určenej úradom, najskôr však po uplynutí 16 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti.

Za prioritný doklad sa pokladá rovnopis prvej prihlášky potvrdený orgánom, ktorému bola prvá prihláška podaná (§ 8 ods. 2 zákona).

Ak posúdenie patentovateľnosti vynálezu závisí od priznania práva prednosti, úrad môže podľa § 36 ods. 8 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad prioritného dokladu do slovenského jazyka alebo do jedného z úradných jazykov Európskeho patentového úradu podľa výberu prihlasovateľa.

2.3.4.3 Žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu

Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti (nepredloží prioritný doklad) riadne a včas, úrad prihlasovateľovi prizná právo prednosti na základe odôvodnenej žiadosti o dodatočné uznanie prioritného dokladu za predpokladu, že:

- a) žiadosť o vydanie prioritného dokladu bola podaná príslušnému orgánu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy úradu na predloženie prioritného dokladu,
- b) žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu spolu s prioritným dokladom bola podaná v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia prioritného dokladu prihlasovateľovi.

V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia žiadosti o dodatočné uznanie prioritného dokladu môže byť prihlasovateľ podľa § 36 ods. 9 zákona vyzvaný, aby svoje tvrdenia preukázal.

Podanie žiadosti o dodatočné uznanie prioritného dokladu je spoplatnené (§ 36 ods. 10 zákona).

2.3.4.4 Nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky

Ak nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky (pozri kap. 2.3.4, kap. 2.3.4.1, kap. 2.3.4.2 a kap. 2.3.4.3), úrad prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona, teda odo dňa podania prihlášky na úrade (§ 40 ods. 5 zákona).

2.3.4.5 Podanie patentovej prihlášky s odkazom na prvú prihlášku pri uplatnení si práva prednosti z prvej prihlášky

V prípade, že si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, môže pri podaní prihlášky nahradiť časť, ktorá sa javí ako opis (časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona), odkazom na prvú prihlášku, pričom tento odkaz musí obsahovať:

- a) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (t. j. „časť, ktorá sa javí ako opis“) nahrádza odkazom na prvú prihlášku,
- b) číslo prvej prihlášky,
- c) deň podania prvej prihlášky,
- d) štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prvá prihláška podaná.

Prihlasovateľ je povinný predložiť na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky, a ak prvá prihláška nie je v štátnom jazyku, prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov predložiť aj jej preklad do štátneho jazyka.

2.3.5 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 udelenie patentu,
- 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 udelenie patentu podľa bodu a) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach a okrem údajov podľa kap. [2.3.3.1.1](#) 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. [2.3.3.1.2](#), kap. [2.3.3.1.2.1](#), kap. [2.3.3.1.2.2](#), kap. [2.3.3.1.2.3](#) a kap. [2.3.3.1.2.4](#).

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 prevode alebo postúpení práva na riešenie a
- g) oznámenie o sprístupnení vynálezu verejnosti, ktoré nie je prekážkou patentovateľnosti vynálezu.

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

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

- a) PCT prihláška bola úradu predložená 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 udelenie patentu sa zhodujú s údajmi uvedenými v medzinárodnej prihláške (ak v medzinárodnej fáze konania nedošlo k ich zmene) a
- d) prihláška sa týka toho istého vynálezu, ktorý je predmetom medzinárodnej prihlášky.

Ak prihlasovateľ PCT prihlášky nepredložil úradu túto prihlášku v lehote podľa bodu a), úrad prizná tejto prihláške právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo dňa jej podania na úrade.

Ak nie sú splnené podmienky podľa bodov b), c) alebo d), 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 predbežného a úplného prieskumu prihlášky postupuje expert PO podľa kap. [2.3](#) a kap. [2.6](#).

2.3.5.1 Vylúčená prihláška

Podľa § 45 ods. 2 zákona môže prihlasovateľ kedykoľvek v priebehu konania o prihláške (až do doby udelenia patentu) prihlášku rozdeliť, t. j. podať vylúčenú prihlášku, resp. vylúčené prihlášky.

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

- bola podaná v zákonom stanovenej lehote (t. j. pred udelením patentu) a
- jej obsah nejde nad rámec pôvodnej prihlášky.

Ak bol obsah vylúčenej prihlášky zverejnený v rámci konania o pôvodne podanej prihláške, podklady vylúčenej prihlášky sa nezverejňujú.

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

Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu pôvodnej prihlášky, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum. Správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu vylúčenej prihlášky však musí byť uhradený.

2.3.5.2 Prihláška odbočená z prihlášky úžitkového vzoru

Podľa § 36a ods. 1 zákona môže prihlasovateľ pri podaní patentovej prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru so zhodným predmetom (odbočená patentová prihláška).

Úrad prizná odbočenej prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru so zhodným predmetom:

- ak bola odbočená prihláška podaná do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru alebo
- v prípade, že konanie o prihláške úžitkového vzoru bolo zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, ak bola odbočená prihláška podaná do dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia prihlasovateľovi, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.

Prihlasovateľ je povinný v lehote troch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis prihlášky úžitkového vzoru, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoľáva, inak sa naň neprihliada.

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

2.3.5.3 Európska patentová prihláška zmenená na prihlášku

Prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky môže na základe žiadosti podanej podľa článku 135 Európskeho patentového dohovoru požiadať o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku.

Žiadosť o zmenu musí byť podaná do troch mesiacov odo dňa, keď bola európska patentová prihláška spät'vzatá, alebo keď bolo doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za spät'vzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky, alebo o zrušení európskeho patentu, inak prihlasovateľ stráca právo prednosti vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky.

Na základe výzvy úradu je prihlasovateľ povinný do troch mesiacov predložiť preklad európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka a zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky. Expert PO vo výzve prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak výzve na predloženie prekladu európskej patentovej prihlášky nevyhoví, konanie o prihláške bude zastavené podľa § 79 ods. 5 zákona.

2.3.5.3.1 Zamietnutie žiadosti o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku

Ak bola žiadosť o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku podaná v rozpore s článkom 135 a 137 Európskeho patentového dohovoru, žiadosť sa zamietne podľa § 61 ods. 4 zákona. Pred zamietnutím žiadosti o zmenu expert PO prihlasovateľovi oznámi dôvody, na základe ktorých bude žiadosť zamietnutá a zároveň ho vyzve, aby sa v určenej lehote k týmto dôvodom vyjadril.

2.3.5.3.2 Zastavenie konania o zmenenej európskej patentovej prihláške na prihlášku

Ak prihlasovateľ nevyhovel výzve úradu na predloženie prekladu európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 79 ods. 5 zákona.

2.3.6 Správa o predbežnom prieskume

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

- predmet prihlášky je zjavne nepatentovateľný,
- prihláška zjavne nevyhovuje podmienke jednotnosti podľa § 37 ods. 3 zákona,
- prihláška obsahuje zjavné formálne nedostatky, ktoré by bránili ďalšiemu konaniu a riadnemu zverejneniu prihlášky,
- nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky (ak si ho prihlasovateľ uplatňuje),
- medzinárodná prihláška nebola úradu predložená v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti, resp. prihlášku nemožno považovať za prihlášku podanú podľa PCT (ak prihlasovateľ v žiadosti o udelenie patentu uviedol, že ide o prihlášku podanú podľa PCT),
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej prihlášky, resp. zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru (ak prihlasovateľ v žiadosti o udelenie patentu uviedol, že ide o vylúčenú, resp. odbočenú prihlášku),
- nie sú splnené podmienky na priznanie dňa podania, prípadne práva prednosti z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky (v prípade zmeny európskej patentovej prihlášky na prihlášku) alebo
- nie sú splnené podmienky na to, aby časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis) bola nahradená odkazom na prvú prihlášku (ak prihlasovateľ nahradil časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona odkazom na prvú prihlášku).

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že predmet prihlášky je zjavne nepatentovateľný, pretože:

- patrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 zákona samy osebe nepovažujú za vynález (pozri kap. [2.3.1](#) a kap. [2.6.2.1](#)),
- patrí medzi výluky z patentovateľnosti podľa § 6 zákona (pozri kap. [2.3.1](#) a kap. [2.6.2.1](#)),
- nie je priemyselne využiteľný (pozri kap. [2.3.1](#) a kap. [2.6.2.4](#)) alebo
- vynález nie je v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť (pozri kap. [2.3.1](#)), 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 § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že prihláška zjavne nevyhovuje požiadavke jednotnosti (pozri kap. [2.3.2](#) a kap. [2.6.3](#)), správou sa táto skutočnosť oznámi prihlasovateľovi. V správe je potrebné presne vymedziť, ktoré vynálezy, nárokované 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 vynálezy, ktoré spája jediná vynálezcovská 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 § 40 ods. 3 zákona zastaví.

Expert PO prihlasovateľa správou upozorní aj na možnosť uplatniť si vynálezy, ktoré narušajú jednotnosť pôvodnej prihlášky, v jednej alebo viacerých vylúčených prihláškach, ktorým úrad prizná deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky, ak budú podané zároveň s odstránením nejednotnosti pôvodnej prihlášky.

Správa musí obsahovať poučenie o tom, že do súladu s novými nárokmi uplatňovanými v pôvodnej a vo vylúčených prihláškach je potrebné uviesť aj opis, prípadne výkresy týchto prihlášok (opis ani výkresy pôvodnej a vylúčených prihlášok by nemali obsahovať časti týkajúce sa v danej prihláške nenárokovaných vynálezov) a o tom, že podľa § 45 ods. 1 zákona sú prípustné len také úpravy prihlášky, ktoré nejdú nad rámec jej pôvodného podania.

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

- prihláška neobsahuje predpísané náležitosti (*pozri* kap. [2.3.3.1](#); ak ide o PCT prihlášku, *pozri* kap. [2.3.5](#));
- podklady prihlášky nezodpovedajú požiadavkám na jednotnú úpravu podkladov zverejňovaných prihlášok (*pozri* kap. [2.3.3.1.2.1](#), kap. [2.3.3.1.2.2](#) a kap. [2.3.3.1.2.3](#));
- podklady prihlášky neumožňujú ich kvalitnú reprodukciu, resp. tlač (*pozri* kap. [2.3.3.1.2](#));
- anotácia neplní účel signálnej technickej informácie (*pozri* kap. [2.3.3.1.2.4](#)) alebo
- prihlasovateľ nie je zastúpený oprávneným zástupcom (*pozri* VŠEOBECNÚ ČASŤ, kap. 2),

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 § 40 ods. 3 zákona zastaví.

Správa musí obsahovať poučenie o tom, že podľa § 45 ods. 1 zákona sú prípustné len také úpravy prihlášky, ktoré nejdú nad rámec jej pôvodného znenia.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky a v rámci predbežného prieskumu sa zistí, že podmienky na priznanie práva prednosti z tejto prihlášky nie sú splnené (*pozri* kap. [2.3.4](#), kap. [2.3.4.1](#), kap. [2.3.4.2](#) a 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, úrad podľa § 40 ods. 5 zákona prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona, teda odo dňa podania prihlášky na úrade.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu PCT prihlášky zistí, že za deň podania prihlášky nemožno uznať deň podania prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky a prihlasovateľovi nemožno priznať právo prednosti vyplývajúce z prvej prihlášky, resp. prihlášok, uplatnené pri podaní prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky (*pozri* kap. [2.3.5](#)), 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, bude tejto prihláške priznané právo prednosti zo dňa jej podania na úrade.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu vylúčenej prihlášky zistí, že jej nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodnej prihlášky, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. [2.3.5.1](#)), pričom predmet vylúčenej prihlášky nebol zverejnený v rámci konania o pôvodnej prihláške (pred podaním vylúčenej prihlášky), správou sa prihlasovateľovi oznámi, že vylúčenej prihláške bude priznaný deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu vylúčenej prihlášky zistí, že jej nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodnej prihlášky, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. [2.3.5.1](#)), pričom predmet vylúčenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o pôvodnej prihláške (pred podaním vylúčenej prihlášky), prihlasovateľovi sa správou oznámi, že vylúčenej prihláške sa priznáva deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Súčasne sa mu oznámi, že keďže obsah

vylúčenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o pôvodnej prihláške pred takto priznaným dňom práva prednosti, nie je možné považovať predmet vylúčenej prihlášky za nový v zmysle § 7 ods. 1 zákona, čím jej predmet nespĺňa podmienky patentovateľnosti podľa § 5 ods. 1 zákona. Expert PO správou prihlasovateľa 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, prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu zistí, že vylúčená prihláška, v ktorej si prihlasovateľ uplatňuje deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ide nad rámec pôvodnej prihlášky, správou sa prihlasovateľovi oznámi, že pokiaľ vylúčenú prihlášku v stanovenej lehote neupraví tak, aby nešla nad rámec pôvodne podanej prihlášky alebo pokiaľ nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude jej priznaný deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru zistí, že prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. [2.3.5.2](#)) alebo prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote nepredložil rovnopis prihlášky úžitkového vzoru, pričom predmet odbočenej prihlášky nebol zverejnený v rámci konania o skôr podanej prihláške úžitkového vzoru (pred podaním odbočenej prihlášky), správou sa prihlasovateľovi oznámi, že odbočenej prihláške bude priznaný deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru zistí, že prihláške nemôže byť priznaný deň podania, prípadne právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, pretože bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (*pozri* kap. [2.3.5.2](#)) alebo prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote nepredložil rovnopis prihlášky úžitkového vzoru, pričom predmet odbočenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o prihláške úžitkového vzoru (pred podaním odbočenej prihlášky), správou sa prihlasovateľovi oznámi, že odbočenej prihláške sa priznáva deň podania a právo prednosti zo dňa jej podania na úrade. Súčasne sa mu oznámi, že keďže obsah odbočenej prihlášky bol zverejnený v rámci konania o prihláške úžitkového vzoru pred takto priznaným dňom práva prednosti, nie je možné považovať predmet odbočenej prihlášky za nový v zmysle § 7 ods. 1 zákona, čím jej predmet nespĺňa podmienky patentovateľnosti podľa § 5 ods. 1 zákona. 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, prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne.

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru zistí, že jej obsah nie je zhodný s obsahom prihlášky úžitkového vzoru, správou sa prihlasovateľovi oznámi, že pokiaľ prihlášku odbočenú z prihlášky úžitkového vzoru v stanovenej lehote neupraví tak, aby bol jej obsah zhodný s obsahom prihlášky úžitkového vzoru alebo pokiaľ nevyvráti odôvodnenosť obsahu správy, bude jej priznaný deň podania a právo prednosti z dňa jej podania na úrade.

Ak žiadosť o zmenu európskej patentovej prihlášky nebola podaná v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď bola európska patentová prihláška späťvzatá, alebo keď bolo doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za späťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky, alebo o zrušení európskeho patentu, správou sa prihlasovateľovi oznámi, že stráca právo prednosti vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

V prípade, že si prihlasovateľ v podanej prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky a časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis), nahradil odkazom na prvú prihlášku, avšak tento odkaz neobsahuje náležitosti podľa § 35a ods. 2 zákona (kap. [2.3.4.5](#)), expert PO prihlasovateľovi oznámi, že prihláška sa považuje za nepodanú. Expert PO prihlasovateľa zároveň vyzve, aby sa v stanovenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril.

V prípade, že si prihlasovateľ v podanej prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky a časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis), nahradil odkazom na prvú prihlášku, expert PO vyzve správou prihlasovateľa, aby v lehote do dvoch mesiacov predložil kópiu prvej prihlášky, a v prípade, že prvá prihláška nie je v štátnom jazyku, expert PO ho zároveň v správe vyzve, aby predložil aj jej preklad do štátneho jazyka. Expert PO prihlasovateľa zároveň upozorní, že ak vyzve v stanovenej lehote nevyhoví, bude sa prihláška v súlade s § 35a ods. 4 zákona považovať za nepodanú.

Ak expert PO v priebehu predbežného prieskumu zistí, že prihláška je neúplná, t. j. zjavne neobsahuje časť opisu, alebo výkres, na ktorý sa prihláška odkazuje, upovedomí o tom správou prihlasovateľa s upozornením, že podľa § 35 ods. 5 zákona sa za deň podania prihlášky bude považovať deň doplnenia chýbajúcej časti opisu alebo výkresu.

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

Na odstránenie zistených nedostatkov, resp. na vyvrátenie odôvodnenosti obsahu správy sa spravidla stanovuje dvojmesačná lehota, ktorá môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžená (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 5).

Zo správy musí byť jasné, ktorých častí prihlášky (ktorých častí opisu, ktorých patentových 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).

Ak sú nedostatky zistené v priebehu predbežného prieskumu prihlášky odstrániteľné, v správe je možné prihlasovateľovi navrhnúť postup, akým ich možno odstrániť, prípadne priamo navrhnúť znenie príslušných častí prihlášky. V správe však musí byť uvedené, že ide len o nezáväzný návrh a že akceptované budú aj iné úpravy prihlášky, ktoré budú viesť k odstráneniu zistených nedostatkov.

V správe by nemali byť vytýkané nedostatky, bez odstránenia ktorých je ešte zaistená primeraná forma prihlášky vyžadovaná na zverejnenie.

Z dôvodu prehľadnosti správy a možnosti efektívneho vyjadrenia sa k obsahu správy zo strany prihlasovateľa sa odporúča rozčleniť správu do odsekov riešiacich jednotlivé vytýkané skutočnosti.

Ak sa prihlasovateľ k správe vyjadří, 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 predbežnom prieskume. Pri vypracovávaní druhej správy o predbežnom prieskume sa primerane použije postup opísaný v kap. [2.6.6.2](#).

Ak prihlasovateľ v priebehu konania o prihláške upraví alebo zmení podklady prihlášky tak, že prepracované podklady idú nad rámec pôvodného podania prihlášky (*pozri kap. [2.6.5.1](#)*), správou sa mu oznámi táto skutočnosť. V správe je potrebné presne vymedziť, ktoré časti prepracovaných podkladov presahujú rámec pôvodného podania prihlášky. Expert PO správou zároveň vyzve prihlasovateľa, aby v stanovenej lehote vytýkané nedostatky odstránil (aby podklady prihlášky upravil do požadovanej formy) a upozorní ho na skutočnosť, že ak v stanovenej alebo predĺženej lehote podklady prihlášky neupraví alebo svojím vyjadrením nevyvráti opodstatnenosť výzvy na úpravu podkladov prihlášky, konanie o prihláške sa podľa § 79 ods. 5 zákona zastaví.

2.3.7 Rozhodnutie o priznaní dňa podania, prípadne práva prednosti

V prípade, že :

- nie sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti z prvej prihlášky
- prihlasovateľ nevyhovel výzve na upravenie vylúčenej prihlášky do takej podoby, aby nešla nad rámec pôvodnej prihlášky
- prihlasovateľ nevyhovel výzve na upravenie prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru do takej podoby, aby bol jej obsah zhodný s obsahom pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru
- vylúčená prihláška bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty
- prihláška odbočená z prihlášky úžitkového vzoru bola podaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty
- za deň podania PCT prihlášky nemožno uznať deň podania prihlasovateľom označenej medzinárodnej prihlášky a prihlasovateľovi nemožno priznať právo prednosti vyplývajúce z prvej prihlášky uplatňované v medzinárodnej prihláške

vydá sa rozhodnutie o tom, že prihláške je priznaný deň podania a tým aj právo prednosti zo dňa jej podania na úrade.

2.3.8 Závěry predbežného prieskumu

Predbežný prieskum môže byť ukončený zamietnutím prihlášky, zastavením konania o prihláške (*pozri* kap. [2.3.8.1](#), [2.3.8.2](#)), rozhodnutím o tom, že sa prihláška považuje za nepodanú (*pozri* kap. [2.3.8.3](#)) alebo postúpením prihlášky na zverejnenie (*pozri* kap. [2.3.8.4](#)).

2.3.8.1 Zamietnutie prihlášky

Ak sa v priebehu predbežného prieskumu zistí, že predmet prihlášky je zjavne nepatentovateľný, pretože:

- patrí do demonštratívneho výpočtu predmetov, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 zákona samy osebe nepovažujú za vynález (*pozri* kap. [2.3.1](#) a kap. [2.6.2.1](#)),
- patrí medzi výluky z patentovateľnosti podľa § 6 zákona (*pozri* kap. [2.3.1](#) a kap. [2.6.2.1](#)),
- nie je priemyselne využiteľný (*pozri* kap. [2.3.1](#) a kap. [2.6.2.4](#)) alebo
- vynález nie je v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť (*pozri* kap. [2.3.1](#)),
- zjavne nespĺňa podmienku novosti (vylúčenej prihláške nebol priznaný deň podania, prípadne právo prednosti pôvodne podanej prihlášky a jej predmet bol zverejnený v rámci konania o pôvodne podanej prihláške pred dňom podania predmetnej vylúčenej prihlášky alebo odbočenej prihláške nebol priznaný deň podania skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru a jej predmet bol zverejnený v rámci konania o skôr podanej prihláške úžitkového vzoru pred dňom podania predmetnej odbočenej prihlášky)

prihláška sa podľa § 40 ods. 4 zákona zamietne. Prihláška môže byť zamietnutá úplne (v celom rozsahu) alebo čiastočne (ak sa dôvody zamietnutia týkajú len niektorých patentových nárokov).

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

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

- výrok (prihláška ... sa zamietá; prihláška ... sa čiastočne zamietá),
- odôvodnenie, prečo nie je možné na predmet prihlášky udeliť patent a
- poučenie o možnosti podať proti rozhodnutiu o zamietnutí alebo čiastočnom zamietnutí prihlášky rozklad (§ 55 ods. 1 zákona) a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (§ 247 Občianskeho súdneho poriadku).

V odôvodnení zamietnutia alebo čiastočného 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 predbežnom prieskume. Stačí sa odvolať na príslušnú správu o predbežnom prieskume.

V rozhodnutí o čiastočnom zamietnutí prihlášky musí byť presne vymedzené, v akom rozsahu sa prihláška zamietá. Prihlasovateľ sa v rozhodnutí vyzve, aby v stanovenej lehote (napr. v lehote dvoch mesiacov) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o čiastočnom zamietnutí prihlášky upravil opis, patentové nároky, výkresy a anotáciu v súlade s vydaným rozhodnutím. Prihlasovateľ sa v rozhodnutí upozorní, že ak v stanovenej lehote podklady prihlášky neupraví, úrad konanie o prihláške zastaví.

Ak prihlasovateľ podá riadne a včas rozklad proti rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky, lehota stanovená na úpravu podkladov prihlášky prestáva plynúť. Ak prihlasovateľ nepodá riadne a včas rozklad proti rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky a v stanovenej lehote neupraví podklady prihlášky v súlade s vydaným rozhodnutím o čiastočnom zamietnutí prihlášky, konanie o prihláške sa zastaví.

2.3.8.2 Zastavenie konania o prihláške

Ak prihlasovateľ nevyhovel výzve úradu na odstránenie nejednotnosti prihlášky (pozri kap. [2.3.2](#), kap. [2.3.6](#) a kap. [2.6.3.1](#)) alebo na odstránenie formálnych nedostatkov, ktoré bránia ďalšiemu pokračovaniu v konaní o prihláške a riadnemu zverejneniu prihlášky (pozri kap. [2.3.3](#) a kap. [2.3.6](#)), resp. nevyvrátil odôvodnenosť výzvy na odstránenie týchto nedostatkov, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 40 ods. 3 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 (§ 55 ods. 1 zákona) a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (§ 247 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak v priebehu predbežného prieskumu prihlasovateľ požiada o zastavenie konania o prihláške, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 79 ods. 6 zákona. Ak sa prihlášky týka súdny spor zapísaný v registri úradu, konanie o prihláške môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa zastavené len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra (§ 79 ods. 7 zákona). Návrh na zastavenie konania nie je možné vziať späť.

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 (§ 55 ods. 3 písm. b) zákona) a že rozhodnutie je preskúmateľné súdom (§ 247 Občianskeho súdneho poriadku). V každom rozhodnutí musí byť uvedené, kto rozhodnutie vydal (úrad), dátum vydania rozhodnutia a meno a priezvisko, resp. obchodné meno, účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby (riaditeľ PO alebo ním poverený pracovník).

2.3.8.3 Rozhodnutie o tom, že prihláška sa považuje za nepodanú

Ak prihlasovateľ, ktorý si v prihláške uplatnil právo prednosti z prvej prihlášky a časť prihlášky podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona (časť, ktorá sa javí ako opis), nahradil odkazom na prvú prihlášku, nevyhovel v stanovenej dvojmesačnej lehote výzve úradu na predloženie kópie prvej prihlášky a prípadne aj jej prekladu do štátneho jazyka alebo odkaz na prvú prihlášku neobsahuje všetky náležitosti podľa § 35a ods. 2 zákona (kap. [2.3.4.5](#)), úrad vydá rozhodnutie o tom, že prihláška sa podľa § 35a ods. 4 zákona považuje za nepodanú.

2.3.8.3.1 Vypracovanie rešerše v rámci predbežného prieskumu prihlášky

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky zistí, že

- prihláška je prvou (prioritnou) prihláškou na daný vynález,
- prihláška bola v úrade podaná po 1. januári 2012,
- žiadosť o vykonanie úplného prieskumu prihlášky bola podaná a správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu prihlášky bol zaplatený pri podaní prihlášky,
- predmet prihlášky nie je zjavne nepatentovateľný (pozri kap. [2.3.1](#)),
- prihláška pri podaní neobsahovala zjavne nejednotnú kombináciu vynálezov (pozri kap. [2.6.3.1](#)) a

- prihláška pri podaní neobsahovala zjavné formálne nedostatky (*pozri* kap. [2.3.3](#)),

expert PO vykoná na predmet prihlášky rešerš (*pozri* kap. [2.6.1](#) a [2.6.1.1](#)) už v rámci predbežného prieskumu. Výsledok rešerše spracuje do rešeršnej správy (*pozri* kap. [2.6.1](#)), ktorú v lehote 9 mesiacov od podania prihlášky spolu so sprievodným listom pošle prihlasovateľovi, resp. zástupcovi prihlasovateľa.

2.3.8.4 Postúpenie prihlášky na zverejnenie

Ak bol predbežný prieskum prihlášky kladne ukončený, prihláška sa po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti zverejní a zverejnenie prihlášky sa oznámi vo Vestníku ÚPV SR (ďalej len „vestník“) (§ 41 ods. 1 zákona).

Prihláška môže byť zverejnená aj pred uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti (§ 41 ods. 2 zákona) a to v dvoch prípadoch:

- a) ak o to prihlasovateľ požiadava najneskôr v lehote 12 mesiacov od vzniku práva prednosti a zaplatí príslušný správny poplatok a
- b) ak je úplný prieskum kladne ukončený pred uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti. Bez súhlasu prihlasovateľa však úrad prihlášku nezverejní pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.

Prihlášky podané podľa PCT, ktoré vstúpili do národnej fázy konania na Slovensku, sa zverejňujú hneď po podaní.

Ak má byť prihláška zverejnená podľa § 41 ods. 1 zákona, teda po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti, expert PO zatriedi predmet prihlášky podľa Medzinárodného patentového triedenia (*pozri* kap. [2.3.8.4.1](#)), pripraví podklady na zverejnenie prihlášky (*pozri* kap. [2.3.8.4.2](#)) a dva mesiace pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty na zverejnenie prihlášky, teda po uplynutí 16 mesiacov od vzniku práva prednosti, postúpi spis spolu s podkladmi na zverejnenie odboru registrov a technickej podpory (ďalej len „ORTP“).

Ak predbežný prieskum nie je ukončený v lehote 16 mesiacov od vzniku práva prednosti, expert PO postúpi spis spolu s podkladmi na zverejnenie prihlášky ORTP bezodkladne po kladnom ukončení predbežného prieskumu.

Ak prihlasovateľ najneskôr do 12 mesiacov od vzniku práva prednosti požiadava o skoršie zverejnenie, expert PO vykoná predbežný prieskum hneď po podaní žiadosti o skoršie zverejnenie a zaplacení príslušného správneho poplatku a spis spolu s podkladmi na zverejnenie prihlášky postúpi ORTP bezodkladne po kladnom ukončení predbežného prieskumu.

Ak je úplný prieskum kladne ukončený pred uplynutím 18 mesiacov od vzniku práva prednosti, expert PO postúpi prihlášku na udelenie (*pozri* kap. [2.6.7.2](#)) a prihláška je zverejnená súčasne s oznámením o udelení patentu vo vestníku. V tomto prípade sa zverejňujú podklady prihlášky určené na udelenie patentu. Bez súhlasu prihlasovateľa nemôže byť prihláška zverejnená v priebehu tzv. prioritnej lehoty, teda pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.

Predbežný prieskum prihlášky podanej podľa PCT, ktorá vstúpila do národnej fázy konania, vykoná expert PO hneď po podaní a zaplacení príslušného správneho poplatku a spis spolu s podkladmi na zverejnenie prihlášky postúpi ORTP bezodkladne po kladnom ukončení predbežného prieskumu.

2.3.8.4.1 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.

2.3.8.4.2 Príprava podkladov na zverejnenie

Podklady na zverejnenie prihlášky tvorí:

- prihlasovací formulár,
- opis, patentové nároky, prípadne výkresy,
- anotácia, prípadne obrázkov alebo vzorec k anotácii,
- vyplnený formulár „Pokyn na zverejnenie prihlášky“ (ďalej len „pokyn na zverejnenie“), resp. „Pokyn na zverejnenie prihlášky s rešeršou“ (ďalej len „pokyn na zverejnenie s rešeršou“) a
- ak bola na predmet prihlášky vykonaná rešerš v rámci predbežného prieskumu (*pozri* kap. [2.3.8.3.1](#)), vyplnený formulár „Výsledok rešerše“.

Podklady na zverejnenie prihlášky pripravuje expert PO, ktorý:

a) vykoná úpravu opisu, patentových nárokov a výkresov (ak sú súčasťou prihlášky).

Bez súhlasu prihlasovateľa môže expert PO v podkladoch prihlášky vykonať len najnutnejšie úpravy gramatického a formálneho charakteru, ktoré nemenia vecnú podstatu. Vykonané úpravy potvrdí expert PO svojim podpisom.

Bez súhlasu prihlasovateľa nemožno meniť názov vynálezu a zasahovať významovo do patentových nárokov.

Ak je úprava textu odsúhlasená prihlasovateľom, resp. zástupcom prihlasovateľa telefonicky, zaznačí sa táto skutočnosť do spisu (v spise sa uvedie, s kým a kedy bola úprava dohodnutá).

b) v pravom hornom rohu hlavného vyhotovenia opisu, patentových nárokov a výkresov (ak sú súčasťou prihlášky) vyznačí čiernou farbou značku spisu a vloží ich do prihlasovacieho formulára,

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

Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. [2.3.3.1.2.4](#)), expert PO upraví alebo zmení text anotácie, prípadne nahradí obrázok alebo vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, iným, lepšie charakterizujúcim vynález.

d) vyplní pokyn na zverejnenie, resp. pokyn na zverejnenie s rešeršou (ak bola rešerš na predmet prihlášky vypracovaná v rámci predbežného prieskumu). V pokyne na zverejnenie, resp. pokyne na zverejnenie s rešeršou musia byť uvedené nasledovné údaje:

- spisová značka prihlášky,
- údaj o tom, či prihlasovateľ žiada o skoršie zverejnenie prihlášky (*pozri* kap. [2.4.1.1](#)),
- deň podania prihlášky,
- ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, deň podania prvej 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, prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru a prihlášky zmenenej z európskej patentovej prihlášky, číslo pôvodnej prihlášky, číslo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru, resp. číslo pôvodnej európskej 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 vynálezu, 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 adresu alebo obchodné meno a sídlo,

- verzia a zoznam symbolov Medzinárodného patentového triedenia, podľa ktorých bol vynález zatriedený (pozri kap. [2.3.8.4.1](#)),
- údaje týkajúce sa podkladov na zverejnenie prihlášky, teda:
 - číslo pagíny prihlasovacieho formulára,
 - číslo pagíny opisu, príp. doplnku opisu,
 - číslo pagíny patentových nárokov, príp. doplnku patentových nárokov,
 - počet a číslo pagíny výkresov,
 - číslo pagíny obrázku, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
 - číslo pagíny anotácie.

Ak expert PO zmení text anotácie a/alebo vymení obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, uvedie túto skutočnosť v pokyne na zverejnenie (namiesto čísla pagíny anotácie, resp. obrázku/vzorca k anotácii uvedie, že boli zmenené z úradnej moci).

- názov vynálezu,
 - text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zverejnenie sa uvedie text anotácie upravený, resp. zmenený,
 - obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na zverejnenie sa uvedie ten obrázok, resp. vzorec, ktorý na zverejnenie určil expert PO,
 - meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na zverejnenie a jeho podpis,
- e) ak bola na predmet prihlášky vykonaná rešerš v rámci predbežného prieskumu (kap. [2.3.8.3.1](#)), vyplní formulár „Výsledok rešerše“, v ktorom uvedie:
- zoznam symbolov MPT, podľa ktorých bol predmet prihlášky zatriedený (pozri kap. [2.3.8.4.1](#)),
 - rešeršované oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,
 - rešeršované oblasti nepatriace do minimálnej PCT dokumentácie,
 - zoznam relevantných dokumentov zistených rešeršou, pričom
 - a) patentové dokumenty tvoriace stav techniky charakterizuje aspoň
 - i) dvojpísmenovým kódom patentového úradu, ktorý dokument vydal (WIPO štandard ST.3),
 - ii) číslom patentového dokumentu,
 - iii) označením druhu dokumentu (napr. B6, A3, U a pod.) a
 - iv) dátumom zverejnenia citovaného dokumentu, v prípade opraveného patentového dokumentu, dátumom vydania opraveného patentového dokumentu,
 - b) monografie tvoriace stav techniky charakterizuje aspoň:
 - i) menom autora,
 - ii) názvom monografie,
 - iii) číslom, miestom a rokom vydania monografie a
 - iv) názvom vydavateľa a
 - c) v periodikách publikované články tvoriace stav techniky charakterizuje aspoň:
 - i) menom autora,
 - ii) názvom článku,
 - iii) názvom periodika a
 - iv) lokalizáciou v rámci periodika (dátum vydania periodika, číslo periodika, čísla príslušných strán periodika),

- znaky relevantnosti rešeršou zistených dokumentov k predmetu prihlášky (*pozri* kap. [2.6.1](#)),
 - odvolávku na nároky, ktorých sa v rešeršnej správe citovaný dokument týka,
 - dátum, kedy bola rešerš ukončená,
 - meno experta, ktorý rešerš vykonal a jeho podpis,
- f) pokyn na zverejnenie, resp. pokyn na zverejnenie s rešeršou, prihlasovací formulár, opis, patentové nároky, prípadne aj výkresy a formulár „Výsledok rešerše“ a vloží do spisu a spis postúpi ORTP.

2.3.9 Tlačivá používané v predbežnom prieskume

- 1000V rozhodnutie o autoremedúre
- 1001V rozhodnutie o administratívnom nedopatrení
- 1003V rozhodnutie o obnove konania
- 1005V rozhodnutie o prerušení konania
- 1010V správa o predbežnom prieskume – zverejnený obsah vylúčenej alebo odbočenej PP
- 1011V správa o predbežnom prieskume - vylúčená PP idúca nad rámec pôvodného podania, odbočená PP nezhodujúca sa s obsahom ÚV
- 1012V rozhodnutie o priznaní práva prednosti
- 1013V správa o predbežnom prieskume - nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti
- 1014V správa o predbežnom prieskume - priznanie dňa podania PCT
- 1015V rozhodnutie o priznaní dňa podania domácej PP - doplnenie podania
- 1016V správa o predbežnom prieskume – vylúčená PP, odbočená PP podaná po lehote
- 1101V správa o predbežnom prieskume – formálne chyby
- 1102V správa o predbežnom prieskume – vecné chyby
- 1104V správa o prieskume – úprava prihlášky idúca nad rámec pôvodného podania
- 1105V správa o predbežnom prieskume PCT
- 1106V správa o predbežnom prieskume – časť opisu nahradená odkazom na prvú PP, nesplnenie podmienok na priznanie práva prednosti
- 1107V správa o predbežnom prieskume – odkaz na prvú PP nespĺňa požiadavky § 35a ods. 2
- 1108V správa o predbežnom prieskume – výzva na predloženie kópie prvej PP
- 1111V správa o nedostatkoch podania
- 1221V správa o rešerši
- 1224V výsledok rešerše
- 1233V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1234V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PP do predošlého stavu
- 1250V záznam o rokovaní
- 1260V záznam z nahliadnutia do spisu pred zverejnením PP
- 1301V rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3
- 1303V rozhodnutie o zastavení konania - § 79 ods. 5
- 1304V rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z.
- 1311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6

- 1321V rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o ÚP
- 1322V rozhodnutie o zastavení konania o návrhu na zastavenie konania o PP
- 1331V prvé predĺženie lehoty (bezplatne)
- 1332V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené)
- 1333V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (doplatok)
- 1334V konečné predĺženie lehoty
- 1351V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1353V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1355V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1357V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1400V rozhodnutie - PP sa považuje za nepodanú - § 35a ods. 4
- 1401V rozhodnutie o zamietnutí - § 40 ods. 4
- 1407V rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí - § 40 ods. 4
- 1410V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1411V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty s vyjadrením
- 1500V záznam o vykonaní predbežného prieskumu
- 1501V pokyn na zverejnenie PP
- 1502V pokyn na zverejnenie PP s rešeršou
- 1511V vyrozumienie o pripomienkach
- 1701V všeobecný referátnik
- 1703V oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu
- 1710V oznámenie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1711V oznámenie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní
- 1712V oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1713V výzva na preukázanie dôvodov zmeškania lehoty - § 52 ods. 4
- 1714V výzva na predloženie súhlasu so zastavením konania o PP
- 1715V výzva na predloženie plnej moci
- 1716V oznámenie o výsledku rešerše
- 1721V vnútrospisový list
- 1730V oznámenie podania PP o rozvoji jadrovej energetiky
- 1731V zvolenie zástupcu
- 1732V zmena zástupcu
- 1733V rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie
- 1734V výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie
- 1801V predkladacia správa k rozkladu

2.4 Zverejnenie prihlášky

Podľa § 41 ods. 1 zákona úrad prihlášku zverejní bez zbytočného odkladu po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti.

2.4.1 Pokyn na skoršie zverejnenie prihlášky

Na základe pokynu na skoršie zverejnenie prihlášky vydaného expertom PO, pracovník ODPD vyhotoví prípravu dát na zverejnenie prihlášky vo vestníku čo najskôr. Postup je zhodný s postupom v kap. [2.4.3](#).

Pri skoršom zverejnení prihlášky sa prihlasovateľovi alebo patentovému zástupcovi vyhotoví a odošle oznámenie o skoršom zverejnení, v ktorom je uvedený dátum publikácie zverejnenia vo vestníku a číslo vestníka.

Skoršie zverejnenie je možné v dvoch prípadoch, a to:

- na písomne podanú žiadosť prihlasovateľa a po zaplatení príslušného správneho poplatku
- pred uplynutím lehoty 18 mesiacov od práva prednosti, ak už bol na vynález udelený patent

2.4.1.1 Na písomne podanú žiadosť prihlasovateľa a po zaplatení príslušného správneho poplatku

Podľa § 41 ods. 2 zákona sa prihláška môže zverejniť pred uplynutím stanovenej 18 mesačnej lehoty, ak o to prihlasovateľ požiada najneskôr v lehote 12 mesiacov od vzniku práva prednosti a ak zaplatí správny poplatok (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 6).

2.4.1.2 Pred uplynutím lehoty 18 mesiacov od práva prednosti, ak už bol na prihlášku udelený patent

Podľa § 41 ods. 2 zákona úrad prihlášku zverejní pred uplynutím stanovenej 18 mesačnej lehoty, ak už bol na vynález udelený patent. Bez súhlasu prihlasovateľa však úrad prihlášku nezverejní pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.

2.4.2 Pokyn na zverejnenie prihlášky s rešeršou

Ak sa v rámci predbežného prieskumu prihlášky zistí, že prihláška je prvou (prioritnou) prihláškou na daný vynález, prihláška bola v úrade podaná po 1. januári 2012, žiadosť o vykonanie úplného prieskumu prihlášky bola podaná a správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu prihlášky bol zaplatený pri podaní prihlášky, úrad vykoná na predmet prihlášky rešerš už v rámci predbežného prieskumu a výsledok rešerše spolu s prihláškou zverejní. Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky s rešeršou vydaného expertom PO, pracovník ODPD pripraví export údajov pre zverejnenie prihlášky s rešeršou vo vestníku. Postup je zhodný s postupom v kap. [2.4.3](#).

2.4.3 Pokyn na zverejnenie prihlášky

Na základe pokynu na zverejnenie prihlášky vydaného expertom PO, pracovník ODPD pripraví export údajov na zverejnenie prihlášky vo vestníku.

Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok a udelených patentov.

ODPD zodpovedá:

- za správnosť a úplnosť údajov v registri vrátane priority na základe pokynu na zverejnenie prihlášky od experta PO,

- za určenie dátumu publikácie zverejnenia vo vestníku podľa dátumu podania alebo priority pre jednotlivé prihlášky.

ODPD vykonáva:

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

2.4.3.1 Odovzdanie titulných listov zverejnených patentových prihlášok na odbor patentových fondov a informácií

Pracovník ODPD opis prihlášky (opis vynálezu, patentové nároky a prípadne výkresy), prípadne výsledok rešerše (rešeršnú správu, ak bola na predmet prihlášky vykonaná rešerš v rámci predbežného prieskumu) postúpi na rozmnoženie na ODES. Kópiu opisu prihlášky skompletizuje s titulným listom zverejnenej patentovej prihlášky a odovzdá na odbor patentových fondov, informácií a analýz (ďalej len „OPFIA“) na založenie do knižnice patentovej literatúry, kde je prístupný verejnosti.

2.4.3.2 Odovzdanie spisu prihlášky na patentový odbor

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

2.4.4 Tlačivá používané po zverejnení

Po zverejnení prihlášky sa používajú tlačivá:

- 1502E Oznámenie o skoršom zverejnení
- titulný list zverejnenej patentovej prihlášky

2.5 Pripomienky k patentovateľnosti

V súlade s § 42 zákona môže po zverejnení prihlášky ktokoľvek podať úradu pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu. Osoby, ktoré podali pripomienky k patentovateľnosti predmetu prihlášky, sa nestávajú účastníkmi konania o prihláške.

Po podaní pripomienok k patentovateľnosti predmetu prihlášky, úrad o pripomienkach upovedomí prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže vyjadriť.

V priebehu úplného prieskumu predmetnej prihlášky úrad prihliadne na podané pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu, ako aj na prípadné vyjadrenie prihlasovateľa k týmto pripomienkam.

2.6 Úplný prieskum prihlášky

Podľa § 43 ods. 1 zákona na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci úrad vykoná úplný prieskum prihlášky, v rámci ktorého zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky na udelenie patentu ustanovené zákonom.

Začatie úplného prieskumu na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci úrad bez zbytočného odkladu oznámi prihlasovateľovi (§ 43 ods. 4 zákona).

Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu musí byť podľa § 43 ods. 2 zákona podaná najneskôr do 36 mesiacov odo dňa podania prihlášky a nemožno ju vziať späť. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť príslušný správny poplatok.

Ak došlo k rozdeleniu prihlášky pred podaním žiadosti o vykonanie úplného prieskumu pôvodnej prihlášky, pričom vylúčenej prihláške bol priznaný deň podania z pôvodnej prihlášky, (pozri kap. [2.3.5.1](#)), musí byť žiadosť o vykonanie úplného prieskumu vylúčenej prihlášky podaná najneskôr do 36 mesiacov odo dňa podania pôvodnej prihlášky. Ak došlo k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu pôvodnej prihlášky, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum. Správny poplatok za vykonanie úplného prieskumu vylúčenej prihlášky však musí byť uhradený.

2.6.1 Rešerš, doplnková rešerš

Cieľom rešerše, resp. doplnkovej rešerše je zistiť stav techniky, ktorý je relevantný na určenie, či je predmet prihlášky nový a či zahrnuje vynálezcovskú činnosť.

Rešerš, resp. doplnková rešerš by mala byť zameraná na vynález definovaný patentovými nárokmi s prihliadnutím na opis a výkresy, pretože tým je daný rozsah ochrany, ktorý bude vyplývať z udeleného patentu.

Žiadne zvláštne úsilie nie je potrebné vyvíjať na uskutočnenie rešerše, resp. doplnkovej rešerše vo vzťahu k širokým a špekulatívnym nárokom, nad rámec toho, čo je dostatočne opísané v prihláške, teda toho, čo je podložené opisom.

Rešerš a doplnková rešerš sa vykonáva v systematicky usporiadaných dokumentoch, v podstatnej miere elektronicky v on-line databázach a prípadne tiež doplňujúco v dokumentoch v papierovej forme a môže sa vykonávať aj v ďalších dokumentoch a informáciách, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu (pozri kap. [2.6.1.1](#)).

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),
- československých patentových dokumentoch a
- slovenských patentových dokumentoch,

pričom československými a slovenskými patentovými dokumentmi sa rozumejú:

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

Doplnkovú rešerš je potrebné vypracovať, ak rešerš na predmet prihlášky bola vypracovaná v rámci predbežného prieskumu (pozri kap. [2.3.8.3.1](#)) a vyžadujú si to okolnosti (ak v rešerši vypracovanej v rámci predbežného prieskumu nie sú citované dokumenty, na základe ktorých by bolo možné prihlášku zamietnuť v celom rozsahu). Doplnkovú rešerš je potrebné vykonať v

- slovenských patentových prihláškach,
- slovenských prihláškach úžitkových vzorov a
- európskych patentových prihláškach s určením pre Slovenskú republiku.

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

Každý dokument uvedený v rešeršnej, resp. doplnkovej rešeršnej správe je potrebné označiť znakom relevantnosti. Niektoré dokumenty môžu byť označené aj kombináciou niekoľkých znakov relevantnosti.

Znaky relevantnosti a ich význam:

- A - označuje dokumenty reprezentujúce všeobecný stav techniky,
- X - označuje dokumenty, ktoré sú samy osebe na chybu, nedostatok „novosti“ alebo „vynálezcovskej činnosti“ konkrétneho patentového nároku,
- Y - označuje dokumenty, ktoré v kombinácii s inými uvedenými dokumentmi alebo všeobecným stavom techniky sú na chybu vynálezcovskej činnosti,
- & - označuje analogické dokumenty (zverejnené patentové prihlášky, členov patentovej rodiny a pod.) s rovnakým obsahom, s rovnakou prioritou a rovnakým pôvodom, resp. prihlasovateľom,
- O - označuje dokumenty vzťahujúce sa na nepísomné zverejnenie,
- P - označuje dokumenty zverejnené v prioritnom intervale, t. j. zverejnené medzi dňom podania posudzovanej prihlášky a dňom uplatnenej najstaršej priority,
- T - označuje dokument, ktorý nie je v kolízii s posudzovanou prihláškou, ale slúži na lepšie vysvetlenie princípu alebo teórie predmetného riešenia,
- E - označuje potenciálne kolidujúce dokumenty, ktoré majú starší dátum podania alebo priority, než je deň podania alebo priority posudzovanej prihlášky, ale boli zverejnené až po tomto dátume,
- D - označuje dokumenty, ktoré sú uvedené aj v opise posudzovanej prihlášky,
- L - označuje dokumenty, ktoré sú relevantné z iných dôvodov, než aké boli uvedené, napr. dokument môže sponchybníť nárok na právo prednosti a pod.

Patentové dokumenty uvádzané v rešeršnej, resp. doplnkovej rešeršnej správe musia byť charakterizované aspoň:

- i) dvojpísmenovým kódom patentového úradu, ktorý dokument vydal (WIPO štandard ST.3),
- ii) číslom patentového dokumentu,
- iii) označením druhu dokumentu (napr. B6, A3, U a pod.) a
- iv) dátumom zverejnenia citovaného dokumentu, v prípade opraveného patentového dokumentu, dátumom vydania opraveného patentového dokumentu.

Monografie uvádzané v rešeršnej správe musia byť charakterizované aspoň:

- i) menom autora,
- ii) názvom monografie,
- iii) číslom, miestom a rokom vydania monografie a
- iv) názvom vydavateľa.

V periodikách publikované články uvádzané v rešeršnej správe musia byť charakterizované aspoň:

- i) menom autora,
- ii) názvom článku,
- iii) názvom periodika a
- iv) lokalizáciou v rámci periodika (dátum vydania periodika, číslo periodika, čísla príslušných strán periodika).

Do rešeršnej správy je okrem uvedeného nutné uviesť aj:

- a) odvolávku na nároky, ktorých sa v rešeršnej správe citovaný dokument týka,
- b) prehľadované oblasti patriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- c) prehľadované oblasti nepatriace do minimálnej PCT dokumentácie,
- d) použité elektronické databázy,
- e) zoznam kľúčových slov použitých pri rešerši,
- f) zoznam rešeršných otázok použitých pri rešerši,
- g) jazyk, v ktorom bola rešerš vykonaná,
- h) dátum vyhotovenia rešeršnej správy a
- i) meno a podpis experta PO, ktorý rešerš vykonal.

Do doplnkovej rešeršnej správy je nutné uviesť aj:

- a) odvolávku na nároky, ktorých sa v rešeršnej správe citovaný dokument týka,
- b) použité elektronické databázy,
- c) zoznam kľúčových slov použitých pri rešerši,
- d) zoznam rešeršných otázok použitých pri rešerši,
- e) jazyk, v ktorom bola rešerš vykonaná,
- f) dátum vyhotovenia rešeršnej správy a
- g) meno a podpis experta PO, ktorý rešerš vykonal.

Časť rešerše môže byť nahradená odkazom na zodpovedajúcu Medzinárodnú rešeršnú správu alebo Správu o európskej rešerši.

Súčasťou rešeršnej, resp. doplnkovej rešeršnej správy sú tiež priložené kópie minimálne titulných strán a relevantných častí namietaných dokumentov.

Pri vyhodnocovaní rešerše, resp. doplnkovej rešerše sa dodržiavajú nasledujúce základné princípy:

- ak je predmet hlavného nároku nový, je nový aj predmet závislých nárokov a nie je potrebné vykonávať ďalšiu rešerš alebo uvádzať dokumenty vo vzťahu k predmetom závislých nárokov samotných,
- ak je spochybnená patentovateľnosť hlavného nároku, na posúdenie patentovateľnosti závislých nárokov môže byť nutné urobiť dodatočnú rešerš, či sú znaky závislého nároku samotného nové. Takáto rešerš by sa nemala robiť vo vzťahu k znakom, ktoré sú triviálne alebo v danej oblasti všeobecne známe,
- ak prihláška obsahuje nároky rôznych kategórií, musia byť všetky zahrnuté do rešerše,
- ak prihláška obsahuje len nároky jednej kategórie, niekedy môže byť žiaduce urobiť rešerš aj vo vzťahu k inej kategórii; napr. v prípade nárokovania si chemického postupu, tvoria východiskové látky súčasť stavu techniky; medziprodukty sú predmetom rešerše len vtedy, ak sú samostatne nárokované, avšak rešerš na finálne produkty je potrebné urobiť vždy s výnimkou, že sú zjavne známe.

2.6.1.1 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 patentového zákona. 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 akejkol'vek pochybností“ (úplný dôkaz).

Dôkazné bremeno pri použití dokumentu z internetu:

Všeobecne sa uplatňuje zásada, že keď sú úradom vznesené námietky, dôkazné bremeno leží najskôr na prieskumovom pracovníkovi. To znamená, že námietky musia byť odôvodnené a podložené, a musia ukazovať, že na základe miery pravdepodobnosti je námietka opodstatnená. Ak je táto podmienka splnená, potom je na prihlasovateľovi preukázať opak, dôkazové bremeno sa teda presunie na prihlasovateľa.

Ak prihlasovateľ poskytne argumenty spochybňujúce údajný dátum zverejnenia dokumentu získaného z internetu, prieskumový pracovník musí tieto argumenty vziať do úvahy. Pokiaľ po zvážení prihlasovateľových argumentov prieskumový pracovník nie je presvedčený o tom, že dokument skutočne tvorí stav techni-

ky, musí predložiť ďalší dôkaz podporujúci zachovanie sporného dátumu zverejnenia alebo už tento dokument nepovažuje za stav techniky vo vzťahu voči danej patentovej prihláške.

Pokiaľ prihlasovateľ vyvracia dátum zverejnenia dokumentu získaného z internetu bez argumentov alebo len všeobecnými tvrdeniami o nespoľahlivosti internetových dokumentov, takýto argument má len minimálnu váhu a je nepravdepodobné, že by zmenil názor prieskumového pracovníka.

V mnohých prípadoch obsahujú internetové dokumenty presný dátum zverejnenia, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za spoľahlivý. Takéto dokumenty sú akceptované a dôkazné bremeno preukázať opak nesie prihlasovateľ. Ak prieskumový pracovník dôjde k záveru, že na základe miery pravdepodobnosti bol určitý dokument verejnosti sprístupnený v určitý deň, tento dátum sa na účely prieskumu považuje za dátum zverejnenia dokumentu.

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

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

Dokumenty, ktorých dátum zverejnenia sa nedá zistiť:

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

2.6.2 Vecný prieskum

Podľa § 5 ods. 1 zákona sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých oblasti techniky, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.

Z uvedeného vyplývajú štyri kritériá patentovateľnosti a to:

- kritérium predmetu ochrany
- kritérium novosti
- kritérium vynálezcovskej činnosti
- kritérium priemyselnej využiteľnosti.

2.6.2.1 Predmet ochrany

Prvým kritériom patentovateľnosti je kritérium predmetu ochrany. Predmetom ochrany sú vynálezy zo všetkých oblastí techniky, a preto by pri hodnotení tohto kritéria malo byť stanovené, či prihlasované riešenie je vynálezom alebo nie.

Vzhľadom na to, že sa doteraz nepodarilo sformulovať pozitívne vymedzenie pojmu vynález, § 5 ods. 3 zákona demonštratívne uvádza niektoré predmety alebo činnosti, ktoré sa nepokladajú za vynález.

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.

Vylúčené z patentovateľnosti sú aj niektoré riešenia, ktoré by bolo možné pokladať za vynález, no udelenie patentu nie je z rôznych dôvodov žiaduce. Tieto riešenia sú taxatívne vymedzené v § 6 zákona. Patenty sa neudeľujú na:

- ľudské telo v akomkoľvek štádiu vzniku či vývoja vrátane zárodočných buniek, ani jednoduchý objav niektorého z jeho prvkov alebo produktov vrátane sekvencie ľudských génov (§ 6 ods.1 písm. d)),
- spôsoby klonovania ľudských jedincov, spôsoby modifikácie genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov a použitie ľudských embryí na obchodné a priemyselné účely (§ 6 ods. 2 písm. a), b), c)),
- spôsoby modifikácie genetickej identity zvierat, ktoré môžu spôsobiť zvieratám utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá a ani na zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov (§ 6 ods.2 písm. d)),
- chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy alebo metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom alebo zvieracom tele (§ 6 ods.1 písm. c)),
- odrody rastlín a plemená zvierat (§ 6 ods.1 písm. a)),
- v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín a zvierat (§ 6 ods.1 písm. b)),
- vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (§ 6 ods.1 písm. e) a ods. 2).

Expert PO, pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu v úplnom prieskume, najskôr hodnotí jasnosť, jednoznačnosť nárokov a ich dostatočnú podporu a objasnenie uskutočniteľnosti v opise a potom, na základe re-

šerše v doterajšom stave techniky, novosť, vynálezcovskú činnosť, priemyselnú využiteľnosť a jednotnosť vynálezu.

2.6.2.1.1 Patentové nároky a kategórie vynálezu

2.6.2.1.1.1 Patentové nároky

Patentové nároky musia vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné, stručné, nesmú obsahovať formulácie, ktoré nie sú jednoznačné alebo neurčité výrazy a musia byť podložené opisom (§ 5 ods. 1 vyhlášky).

2.6.2.1.1.1.1 Forma a obsah nárokov

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

Každý patentový nárok musí byť vyjadrený jednou vetou. Ak to charakter vynálezu nevyklučuje, potom patentové nároky spravidla pozostávajú z:

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

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

Patentové nároky tvorené jednou časťou sú obvyklé, najmä pri chemicky vyrobených látkach, mnohých biotechnologických produktoch (nukleové sekvencie, vektory, transformanty a pod.).

2.6.2.1.1.1.2 Jasnosť, výklad a rozsah nárokov

Keďže rozsah ochrany vyplývajúcej z udeleného patentu je určený obsahom patentových nárokov, na výklad ktorých môže byť použitý aj opis vynálezu a výkresy (§ 13 ods. 1 zákona), prikladá sa jasnosti nárokov najvyššia dôležitosť.

Požiadavka, že nároky musia byť jasné, platí pre každý jednotlivý nárok aj pre nároky ako celok. Jasnosť nárokov sa pritom jednoznačne 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.

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

jadriť len grafmi a diagramami alebo o prípady biotechnologických vynálezov, ktoré sa odvolávajú na sekvencný protokol alebo výkres, kde je uvedená štruktúra napr. plazmidu, či iná génová mapa.

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

V prípade, že predmet vynálezu 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 výslovné vylúčený z ochrany, napr. kvôli nedostatku novosti alebo podloženia v opise. Disclaimer možno použiť len vtedy, ak predmet inak nie je možné 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 patentových nárokoch hlavne pri definovaní chemických zmesí, ale aj nukleotidových a aminokyselinových reťazcov. Je nutné si uvedomiť, že pri použití výrazu „zahŕňovať“ alebo „obsahovať“ nie je definícia ukončená a zmes môže obsahovať aj iné podstatné zložky, v prípade sekvencií ďalšie časti reťazca, takže by patrila do rozsahu už známych sekvencií a nespĺňala by podmienku novosti.

Všeobecne platí, že by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať vynález pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. Ale aj tu existuje výnimka a vynález môže byť definovaný len funkčnými znakmi v tom prípade, ak predmet vynálezu nie je možné definovať inak bez toho, že by 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.

2.6.2.1.1.1.3 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 predmetu vynálezu v celom nárokovanom rozsahu.

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

Závislé nároky sa môžu vzťahovať aj k viacerým nárokom, 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 k znakom v časti význakovej, ale aj k znakom v úvodnej (predvýznakovej) časti.

Celkový počet patentových nárokov v prihláške má byť primeraný podstate vynálezu, pre 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. Patentové nároky majú byť usporiadané tak, aby na seba logicky nadväzovali.

2.6.2.1.1.4 Podloženie nárokov opisom

Nároky musia byť podložené opisom. To znamená, že v opise, hlavne v časti „Príklady uskutočnenia vynálezu“ sa musí nachádzať základ pre predmet každého nároku a rozsah nároku by nemal byť širší, než ako je odvodiťelný z rozsahu opisu, výkresov a svojho prínosu k stavu techniky.

Na dostatočné objasnenie vynálezu je potrebné, aby opisná časť obsahovala všetky podstatné a postačujúce informácie na uskutočnenie vynálezu 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 vynálezu 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 vynálezu musí predložiť expert PO. Tento môže byť podporený faktami z doterajšieho stavu techniky, kde je uvedená informácia o nemožnosti opakovania nárokovanej vynálezu 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 základný (priekopnícky) vynález v danej oblasti, umožňujúci 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 vynálezu na detailné objasnenie vynálezu v celej nárokovanej šírke. Toto tvrdenie však musí byť doložené relevantnými dokumentmi, a to konkrétnym nefungujúcim príkladom zo stavu techniky, ktorý patrí do ochrany.

2.6.2.1.1.2 Kategória vynálezu

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

Kategóriou rozumieme skupiny, do ktorých zaraďujeme vynálezy jedného druhu. Zvolená kategória vynálezu musí vystihovať to, čo bolo vynálezom vyriešené. Správne zvolená kategória má svoj ďalší význam pri prieskume splnenia podmienok na udelenie ochrany a taktiež pri výklade rozsahu práv vyplývajúcich z udelenia ochrany.

Jednou zo základných podmienok na udelenie ochrany je priemyselná využiteľnosť a vzhľadom na to rozdeľujeme vynálezy do dvoch širších skupín:

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

Po tomto širšom rozdelení pristúpime na delenie vynálezov do základných skupín kategórií vynálezov, 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.

V tomto rozdelení sú do osobitnej skupiny zaradené biotechnologické vynálezy, ktoré je možné podľa určitých kritérií zaradiť do všetkých skupín kategórií vynálezov.

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

2.6.2.1.1.2.1 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 do neho privádza energia. Pri zariadeniach je navyše zdôraznený najmä opis konštrukčného usporiadania týkajúci sa telesného vytvorenia a vzájomnej polohy všetkých jeho podstatných súčastí.

V patentových 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 patentových 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 zaraďujeme 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 nevyhnutnosti, charakterizovať ich fyzikálnu štruktúru, napr. výsledky röntgenografickej analýzy (napr. mriežkovú vzdialenosť).

Patentové nároky uvedených dvoch typov látok pozostávajú z dvoch častí, a to úvodnej a význakovej. V úvodnej časti patentových 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 neprístupné, 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.

Patentové nároky tejto látky sa nedelia na časť úvodnú a význakovú.

Chemicky vyrobené látky predstavujú chemické zlúčeniny vrátane vysokomolekulárnych a biologicky aktívnych látok.

Na dostatočné definovanie týchto látok v patentových nárokoch je potrebné uviesť:

- pre určitú konkrétnu zlúčeninu - štruktúrny chemický vzorec jej molekuly, ak nie je jasne a jednoznačne špecifikovaná svojím názvom,
- pre skupinu zlúčenín - všeobecný štruktúrny vzorec s presným vymedzením významu všeobecných substituentov,
- pre vysokomolekulárne zlúčeniny - celkovú štruktúru makromolekuly uvedenú prostredníctvom štruktúry jedného článku alebo článkov makromolekuly, periodickosť článkov, koncové a vedľajšie skupiny, geometriu a stereometriu a molekulovú hmotnosť,
- pre látky neznámeho zloženia - špecifické chemické, fyzikálne, organoleptické a iné vlastnosti a údaj, z čoho boli látky vyrobené, ktorý postačuje na identifikáciu týchto látok,
- požiadavky na definovanie špecifických biotechnologických produktov (nukleové a aminokyselino-ové sekvencie, plazmidy, vektory, hybridómy, mikroorganizmy, iné transformanty, protilátky, antigény a iné) sú uvedené v kap. [2.6.4.1](#).

Nezávislý patentový 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, prípad. všeobecný vzorec s vymedzením významu všetkých uvedených všeobecných substituentov.

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

Príklad:

„Výrobok X získaný spôsobom Y“.

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

- a) výrobok samotný spĺňa podmienky patentovateľnosti, 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).*

2.6.2.1.1.2.2 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 patentových 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 v oblasti chémie a pod. pridaním ďalšej zložky.

Ak je výsledkom pôsobenia zistenie stavu (napr. meraním) alebo zmena stavu (napr. vysušením, zmrazením,...) 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.

2.6.2.1.1.2.3 Použitie

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

Patentové 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*“.

V odbore chémie a farmácie je, na rozdiel od nechemických odborov, kategória „Použitie“ veľmi častá. Veľmi často sa vyskytuje napr. pri patentovaní si prvého alebo druhého, resp. ďalšieho medicínskeho použitia známej látky (pozri kap. [2.6.4.2.2](#) a kap. [2.6.4.2.3](#)).

2.6.2.2 Novosť

Novosť vynálezu patrí medzi základné hmotnoprávne podmienky patentovateľnosti. Podľa § 7 ods. 1 zákona sa vynález považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Táto základná hmotnoprávna podmienka platí absolútne a objektívne, čo znamená, že všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kedykoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom, už nie je nové (§ 7 ods. 2 zákona).

Pri posudzovaní novosti vynálezu a porovnávaní jeho obsahu s relevantným dokumentom známym zo stavu techniky, sa takéto hodnotenie robí vždy len vzhľadom na obsah jedného dokumentu. Kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov nie je možné.

Ak však dokument (primárny dokument) odkazuje výslovne na iný dokument, v ktorom sú podrobnejšie uvedené informácie týkajúce sa niektorých znakov skúmaného vynálezu, potom možno obsah druhého dokumentu považovať za súčasť primárneho dokumentu, ktorý obsahuje uvedený odkaz, ak dokument, na ktorý sa odkazuje, bol ku dňu zverejnenia primárneho dokumentu sprístupnený verejnosti.

Rovnaký princíp platí aj pre predmet výslovne vylúčený v podobe disclaimeru.

Na chybu novosti určitého riešenia je aj dokument, z ktorého je posudzované riešenie priamo a jednoznačne odvoditeľné vrátane všetkých znakov, ktoré vyplývajú pre odborníka z toho, čo je v namietanom dokumente výslovne uvedené, napr. ak je opísané použitie gummy za okolností, keď je jednoznačne využitá jej elasticita,

aj keď to nie je výslovne uvedené, je to na chybu novosti použitia elastického materiálu. Je však dôležité obmedziť sa len na tie znaky, ktoré sú priamo a jednoznačne odvoditeľné, nie je možné nesprávne vykladať obsah dokumentu tak, že zahrnuje aj všeobecne známe ekvivalenty, ktoré nie sú v dokumente uvedené. V tom prípade by už išlo o posudzovanie vynálezcovskej činnosti.

Chemická zlúčenina, prípadne prírodná látka, ktorej názov alebo vzorec bol uvedený v dokumente, sa nepovažuje za známu, pokiaľ ostatné údaje a informácie obsiahnuté v namietanom dokumente, prípadne spolu so všeobecne známymi vedomosťami v danej oblasti, neumožňujú jej prípravu a/alebo izoláciu.

Jedným zo základných princípov hodnotenia novosti je: všeobecný opis nikdy nie je na chybu novosti špecifického príkladu patriaceho do rozsahu všeobecného opisu a naopak, špecifický príklad je vždy na chybu novosti všeobecného nároku zahrnujúceho tento špecifický príklad.

Pri hodnotení novosti sú kľúčovými pojmami:

- právo prednosti a
- stav techniky.

2.6.2.2.1 Právo prednosti (priorita)

Právo prednosti, ktoré vznikne prihlasovateľovi podávajúcemu prvú prihlášku v Slovenskej republike, sa kryje s dátumom podania prihlášky na úrade (§ 36 ods.1 písm. a)). Ako dátum priority uzná úrad aj iný dátum, ako je deň podania prihlášky v Slovenskej republike v tom prípade, ak sú splnené podmienky stanovené § 36 ods. 1 písm. b) zákona, Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva a Zmluvou o patentovej spolupráci.

Podanie prvej riadne vypracovanej prihlášky v ktoromkoľvek štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členským štátom Svetovej obchodnej organizácie, je základom na uplatnenie práva prednosti uvedenej prvej prihlášky v Slovenskej republike, ak je na úrade podaná analogická prihláška rovnakým prihlasovateľom alebo jeho právnym nástupcom do 12 mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky (*pozri* kap. [2.3.4](#)). Ide o tzv. úijnú prioritu.

Podľa čl. 11 ods. 3 Zmluvy o patentovej spolupráci má každá riadne vypracovaná medzinárodná prihláška, v ktorej bol uznaný dátum medzinárodného podania, vo všetkých určených štátoch rovnaké účinky ako riadne podaná národná prihláška, teda dňom podania národnej prihlášky je deň medzinárodného podania. Vo väčšine prípadov je však aj v medzinárodných prihláškach uplatňovaná úijná priorita. Vtedy platí, že prihlasovateľovi sa prizná právo prednosti vyplývajúce zo skôr podanej prihlášky, resp. prihlášok, uplatnené pri podaní medzinárodnej prihlášky (*pozri* kap. [2.3.5](#)).

2.6.2.2.2 Stav techniky

Zdroje stavu techniky môžeme rozdeliť do dvoch skupín, a to:

- zverejnený stav techniky, ktorý zahrnuje všetko, čo bolo skutočne sprístupnené verejnosti a je možným zdrojom námietok proti novosti a proti vynálezcovskej činnosti,
- skoršie práva, ktoré sú tvorené obsahom skôr podaných prihlášok podľa § 7 ods. 3 zákona.

2.6.2.2.2.1 Zverejnený stav techniky

Zverejnením sa myslí akékoľvek verejné sprístupnenie, pričom nie je nevyhnutné, aby konkrétna osoba takúto informáciu skutočne dostala. Stačí, že táto informácia sa stala prístupnou. O dostupnosti informácie nerozhoduje jazyk, v akom je ústna alebo písomná informácia sprístupnená.

Informácia je sprístupnená verejnosti vtedy, ak aspoň jeden člen verejnosti môže získať k nej prístup a pochopiť ju, ak vo vzťahu k tejto informácii nie je viazaný povinnosťou zachovať mlčanlivosť.

Ak uvažujeme o miere sprístupnenia, uloženie jedného exempláru na mieste prístupnom neobmedzenému okruhu ľudí má za následok, že tento exemplár sa stáva súčasťou stavu techniky k dátumu uloženia. Rovnako nerozhoduje územie, na ktorom je informácia sprístupnená.

Informácie sa môžu stať súčasťou zverejneného stavu techniky akýmikoľvek prostriedkami, môžu byť zverejnené písomným opisom, ústnym opisom alebo využitím.

V prípade zverejnenia písomným opisom sa dokument stáva stavom techniky, ak bol písomný dokument uložený na mieste, ku ktorému má verejnosť prístup bez ohľadu na to, či nejaká konkrétna osoba do dokumentu nahliadla alebo nie. Napr. pri distribúcii kníh alebo časopisov nie je dôležitý dátum odovzdania na poštovú prepravu, ale až dátum skutočného doručenia adresátovi.

V prípade zverejnenia ústnym opisom, napr. prednáškou, ktorá je prednesená na konferencii, je dobré, ak existuje magnetofónový záznam ústneho opisu, inak sú značné problémy pri dokazovaní toho, čo bolo naozaj verejnosti sprístupnené.

V prípade zverejnenia využitím, využitie sa môže stať stavom techniky za predpokladu, že sú vizuálne rozpoznateľné príslušné štruktúrne znaky nárokovaného vynálezu.

2.6.2.2.1.1 Inštitút ochrannej lehoty (Grace Period)

Je zavedený inštitút tzv. ochrannej lehoty (Grace Period), keď podľa § 7 ods. 4 zákona sa za stav techniky nepovažuje také sprístupnenie vynálezu verejnosti, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním prihlášky, a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva:

- a) zo zrejmeho zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo na jeho právneho predchodcu,
- b) zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavil vynález na úradnej alebo úradne uznanej výstave podľa medzinárodného dohovoru (Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928). V tomto prípade je prihlasovateľ povinný pri podaní prihlášky uviesť, že vynález bol vystavený a do štyroch mesiacov po podaní prihlášky doložiť osvedčenie o vystavení vynálezu podľa medzinárodného dohovoru.

O otázke zrejmeho zneužitia je možné hovoriť v prípade, ak vyjde jasne a nepochybne najavo, že tretia osoba nebola oprávnená oznámiť získanú informáciu tretím osobám, pričom nerozhoduje, či ide o zámerné konanie s cieľom spôsobiť škodu alebo nie. V tomto prípade postačuje, že tretia osoba si musela byť vedomá skutočnosťou, že svojím konaním narušuje dôverný charakter získanej informácie.

2.6.2.2.2.2 Skoršie práva, tzv. „fiktívny stav techniky“

Podľa § 7 ods. 3 zákona obsah národných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, medzinárodných prihlášok s určením pre Slovenskú republiku a európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku, ktoré majú skoršie právo prednosti, ako je právo prednosti posudzovanej prihlášky, pričom boli zverejnené v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti alebo po tomto dni, nie sú súčasťou zverejneného stavu techniky, ale tvoria tzv. fiktívny stav techniky.

Za zverejnenie národných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov a medzinárodných prihlášok s určením pre Slovenskú republiku sa považuje ich zverejnenie vo vestníku úradu. Za zverejnenie priamych európskych patentových prihlášok s určením pre Slovenskú republiku sa považuje ich zverejnenie podľa článku 93 Európskeho patentového dohovoru (zverejnenie vo vestníku Európskeho patentového úradu). Za zverejnenie Euro - PCT prihlášok sa považuje ich zverejnenie podľa článku 153 Európskeho patentového dohovoru (za zverejnenie Euro – PCT prihlášky, ktorá bola v medzinárodnej fáze konania zverejnená v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu (v angličtine, nemčine alebo francúzštine) sa považuje jej medzinárodné zverejnenie; za zverejnenie Euro – PCT prihlášky, ktorá nebola v medzinárodnej fáze konania zverejnená v angličtine, nemčine alebo francúzštine, sa považuje zverejnenie prekladu tejto prihlášky do jedného z uvedených jazykov vykonané Európskym patentovým úradom).

2.6.2.3 Vynálezcovská činnosť

Na udelenie patentu nepostačuje, že predmet prihlášky je nový. Patentovateľný vynález sa musí od stavu techniky odlišovať viac než len novosťou, musí zahrňovať aj tzv. vynálezcovskú činnosť.

Podľa § 8 ods. 1 zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa podľa § 8 ods. 2 zákona neprihliada na obsah prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

Zaradenie „vynálezcovskej činnosti“ ako kritéria patentovateľnosti je výrazom snahy odlišiť patentovateľný vynález od iných formálne nových a prospešných vynálezov (nie každý formálne nový a prospešný vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti). Patentovateľný je vynález, ktorý je istým prínosom k stavu techniky ako celku, resp. obohatením tohto stavu.

V zákone nie je uvedená definícia vynálezcovskej činnosti. Definuje sa iba spôsob jej praktického hodnotenia, t. j. vynález zahrnuje vynálezcovskú činnosť vtedy, ak nevyplýva pre odborníka v danej oblasti techniky zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Za zrejmé sa pritom považuje všetko, čo neprekračuje rámec profesionálnych schopností odborníka v danej oblasti techniky. Patentovateľné vynálezy teda ležia za hranicami bežnej inžinierskej rutinnej práce.

Ak má úloha komplexný charakter (napr. zložité chemické technológie), môže byť pri hodnotení vynálezcovskej činnosti, resp. zrejmosti fiktívna osoba „odborníka“ reprezentovaná skupinou odborníkov rôzneho odborného zamerania, ktorým by bola za zvyčajných podmienok daná úloha predložená na riešenie.

Z uvedeného je zrejmé, že úroveň poznatkov a profesionálnych schopností fiktívnej osoby „odborníka“ sa v konkrétnych prípadoch líši, najmä vzhľadom na oblasť techniky, ktorej sa vynález týka.

Zatiaľ čo novosť je možné hodnotiť zásadne len na základe jednotlivého prameňa informácií a kombinácia viacerých prameňov informácií je okrem špecifických prípadov uvedených v kap. [2.6.2.2](#) neprípustná, pri hodnotení vynálezcovskej činnosti je možné uplatnenie dvoch a viacerých informačných prameňov.

Obmedzujúcou podmienkou je to, že i sama kombinácia jednotlivých prameňov zo stavu techniky je pre odborníka v danej oblasti techniky zrejмая. Za zrejmu sa spravidla pokladá kombinácia všeobecne známych a vysoko autoritatívnych prameňov, ako sú učebnice, príručky, monografie významných odborníkov, patentová literatúra a pod. Nepostačuje napríklad uviesť, že obsah dvoch dokumentov by „mohol“ byť kombinovaný, ale expert PO má poukázať na to, že priemerný odborník by nevyhnutne kombináciou znakov dvoch dokumentov dospel k záveru o zrejmosti.

Jasné a presné krížové referencie medzi dokumentmi, blízkosť oblasti techniky a podobnosť riešeného problému sú príklady typov vzájomného spojenia, na ktoré sa možno spoľahnúť ako na časť objektívneho základu nevyhnutného pri tvorení náležite zdôvodneného argumentu. Všeobecným pravidlom je, že čím dlhší je reťazec v počte informačných prameňov a vzájomných spojení, tým slabší bude konečný argument.

Pri hodnotení vynálezcovskej činnosti, resp. nezrejmosti sa vychádza z prezumpcie nezrejmosti. Pokiaľ expert PO pomocou dôkazov nedokáže zrejmosť prihláseného vynálezu, platí, že daný vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Námieta nezrejmosti musí byť teda v priebehu konania (v správe o prieskume) riadne odôvodnená.

Silnými argumentmi v prospech záveru o nezrejmosti prihláseného vynálezu sú napr.:

- daná úloha je dávno známa, ale početné pokusy odborníkov o jej riešenie boli bezvýsledné,
- medzi odborníkmi bol rozšírený názor, že úlohu nie je možné riešiť tak, ako ju rieši prihlásený vynález (tzv. prekonanie technického predsudku),
- objektívna možnosť navrhnúť také riešenie existovala dlho pred podaním prihlášky, pretože už dávno boli známe všetky nevyhnutné predpoklady na zdanlivo zrejмый záver, ale nikto ho nenavrhol, pritom daný vynález poskytol vďaka svojmu využitiu značný technicko-hospodársky alebo komerčný efekt a uspokojil dávno pociťovanú potrebu spoločnosti.

Na druhej strane existujú aj určité indície, ktoré svedčia o zrejmosti prihláseného vynálezu. Indíciami, ktoré svedčia o zrejmosti prihláseného vynálezu, sú napr.:

- ide o konkrétne riešenie, ktoré je v plnej miere a bez zvyšku obsiahnuté vo všeobecnom riešení, ktoré je všeobecne známe,
- ide o dimenzovanie známeho riešenia, ktoré predstavuje iba jednoduchú konkretizáciu známej zásady (závislosti),
- ide o kinematické obrátenie, ktoré vyplýva ako známe z teórie mechanizmov alebo inej známej teórie,
- efekt dosiahnutý novým použitím známeho predmetu na účel, na ktorý sa doteraz nepoužíval, vyplýva len zo známych vlastností tohto predmetu (napr. jednoduchá náhrada materiálu),
- efekt dosiahnutý prenesením spôsobu alebo zariadenia do inej oblasti techniky vyplýva z už známych vlastností uvažovaného spôsobu alebo zariadenia,
- ide o typický analogický postup,
- prihlásený vynález sa od stavu techniky líši iba technickým ekvivalentom prvku alebo vzťahu medzi prvkami,
- prihlásený vynález je iba agregátom zo známych technických prostriedkov alebo operácií.

Uvedené indície, ktoré svedčia o zrejmosti prihláseného vynálezu, nie je možné kvalifikovať ako prezumpciu zrejmosti, a preto aj v prípadoch, kde prihlasovaný vynález svojím charakterom „patrí“ pod niektorú z uvedených indícií, je nutné starostlivo posúdiť všetky argumenty, ktoré podľa názoru prihlasovateľa naopak svedčia o nezrejmosti prihláseného vynálezu.

2.6.2.4 Priemyselná využiteľnosť

Poslednou z podmienok patentovateľnosti je priemyselná využiteľnosť. Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a poľnohospodárstva (§ 9 zákona).

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

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

V prípade pochybnosti o realizovateľnosti návrhu môže úrad podľa § 40 ods. 2 zákona vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu vynálezu alebo iným vhodným spôsobom (napr. matematickým výpočtom alebo modelom atď.) preukázal jeho využiteľnosť (realizovateľnosť). O výsledku predvedenia spraví expert PO záznam do spisu. V opačnom prípade sa má za to, že prihlásený predmet nie je využiteľný.

2.6.3 Formálny prieskum

V priebehu úplného prieskumu sa odstraňujú aj formálne nedostatky podkladov prihlášky, ktoré neboli alebo nemohli byť odstránené už počas predbežného prieskumu.

Požiadavky, ktoré sú kladené na prihlášku z formálnej stránky, sú opísané v kap. [2.3.3](#).

2.6.3.1 Jednotnosť vynálezu

Podľa § 37 ods. 3 zákona prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku.

2.6.3.1.1 Jeden vynález v prihláške

Patentové nároky prihlášky, ktorej predmetom je jeden vynález, sú tvorené jedným nezávislým nárokom a prípadne ďalšími závislými nárokmi definujúcimi zvláštne (výhodné) uskutočnenia vynálezu. V takomto prípade by za predpokladu, že patentové nároky sú logicky správne koncipované (závislé nároky vychádzajú zo znakov nároku nezávislého), problém nejednotnosti nemal nastať.

Dôvodom nejednotnosti nie sú ani ďalšie znaky závislého nároku, hoci tieto by samy osebe mohli predstavovať samostatný vynález.

Príklad:

Nezávislý nárok definuje tvar liatinovej lopatky turbíny.

Závislé nároky definujú materiálové zloženie lopatky tvaru podľa nezávislého nároku.

Jednotiacim znakom je tvar lopatky (znak spoločný pre nezávislý a závislé nároky). Ďalšie znaky závislých nárokov sú pre posudzovanie jednotnosti bezpredmetné.

Jednotnosť sa posudzuje jedine vo vzťahu k nezávislému nároku.

2.6.3.1.2 Skupina vynálezov v prihláške

Patentové nároky prihlášky, ktorej predmetom je viac ako jeden vynález, sú tvorené buď viacerými nezávislými nárokmi rovnakej alebo rôznych kategórií, alebo nezávislým nárokom definujúcim alternatívu, pričom každý nezávislý nárok môže byť doplnený primeraným počtom závislých nárokov definujúcich zvláštne (výhodné) uskutočnenia príslušného vynálezu.

V takomto prípade je problém nejednotnosti vynálezu pravdepodobnejší.

Určenie, či je skupina vynálezov spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa musí vykonať bez ohľadu na to, či sa vynálezy uplatňujú v samostatných nezávislých nárokoch alebo alternatívne v jednom nároku.

Jednoznačné pravidlo, ktoré vynálezy rovnakej a/alebo rôznych kategórií môžu byť uplatnené v jednej prihláške, neexistuje. V prípade, keď je v jednej prihláške nároková skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu považovaná za splnenú vtedy, ak medzi týmito vynálezmi existuje technický vzťah, spočívajúci v jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich si zvláštnych technických znakov. Zvláštne technické znaky sú také technické znaky, ktoré určujú prínos každého nárokového vynálezu, posudzovaného ako celok, k doterajšiemu stavu techniky.

2.6.3.1.2.1 Vynálezy rôznych kategórií

Za jednotné sú tradične považované nasledovné kombinácie patentových nárokov:

- a) nezávislý nárok na výrobok, nezávislý nárok na spôsob špeciálne uspošobení na výrobu uvedeného výrobku a nezávislý nárok na použitie uvedeného výrobku,

- b) nezávislý nárok na spôsob a nezávislý nárok na zariadenie alebo prostriedok špecificky navrhnutý na uskutočnenie uvedeného spôsobu,
- c) nezávislý nárok na výrobok, nezávislý nárok na spôsob špeciálne usposobený na výrobu uvedeného výrobku a nezávislý nárok na zariadenie alebo prostriedok špecificky navrhnutý na uskutočnenie uvedeného spôsobu, pričom spôsob sa považuje za špeciálne usposobený na výrobu výrobku vtedy, ak vedie bezprostredne k tomuto výrobku. Zariadenie alebo prostriedok sa považujú za špecificky navrhnutý na uskutočnenie spôsobu vtedy, ak jeho prínos do stavu techniky zodpovedá prínosu, ktorým stav techniky obohacuje spôsob výroby.

Spôsob sa teda považuje za špeciálne usposobený na výrobu výrobku vtedy, ak bezprostredným výsledkom tohto spôsobu je nárokovaný výrobok a ak medzi nárokovaným výrobkom a spôsobom existuje vzájomný technický vzťah. Výraz „špeciálne usposobený“ však neznamená, že nárokovaný výrobok nemôže byť vyrobený aj iným spôsobom.

Zariadenie alebo prostriedok sú považované za špecificky navrhnuté na uskutočnenie nárokovaného spôsobu vtedy, ak ich prínos do stavu techniky zodpovedá prínosu, ktorým tento spôsob obohacuje doterajší stav techniky. Nepostačuje teda, aby zariadenie alebo prostriedok boli len použiteľné na uskutočnenie nárokovaného spôsobu. Výraz „špecificky navrhnutý“ však na druhej strane neznamená, že by toto zariadenie alebo prostriedok nemohli byť použité na uskutočnenie iného spôsobu, ani že by tento spôsob nemohol byť uskutočnený použitím iného zariadenia alebo prostriedku.

Akceptovateľný je aj tzv. „stromček“, keď k nároku na výrobok môže byť priradených viac nárokov na spôsob jeho výroby a ku každému z nich opäť viac nárokov na zariadenie alebo prostriedky na uskutočnenie týchto spôsobov.

Uvedený výpočet prípustných kombinácií patentových nárokov nie je vyčerpávajúci. Akceptovateľné je aj množstvo ďalších kombinácií patentových nárokov.

K posudzovaniu jednotnosti vynálezu nemožno pristupovať rutinne. Vždy je potrebné vychádzať z analýzy technického problému alebo problémov tvoriacich základ skupiny vynálezov nárokovaných v prihláške. Len na základe takejto analýzy možno rozhodnúť, či predpísaná požiadavka jednotnosti vynálezu je, alebo nie je splnená.

2.6.3.1.2.2 Vynálezy rovnakých kategórií

2.6.3.1.2.2.1 Rovnaké predmety

Vynálezy tejto skupiny môžu byť definované:

- a) dvoma alebo viacerými nezávislými nárokmi obsahujúcimi vo svojich význakových častiach alternatívne znaky riešenia;
- b) jedným nárokom obsahujúcim vo význakovej časti súhrn všetkých alternatívnych znakov riešenia („Markush practice“ alebo „Markush claim“).

Na splnenie požiadavky jednotnosti je potrebné, aby všetky alternatívy boli podobnej povahy.

Pre alternatívy chemických zlúčenín sa uvedená podmienka (alternatívy sú podobnej povahy) považuje za splnenú, ak:

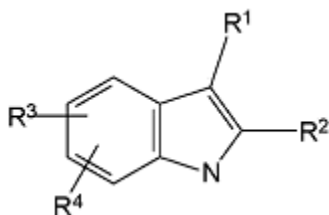
- a) všetky alternatívy majú spoločné vlastnosti alebo účinok a
- b) všetky alternatívy obsahujú ten istý podstatný štruktúrny element, ktorý buď predstavuje značnú časť ich štruktúry, alebo síce predstavuje len malú časť ich štruktúry, ale tento štruktúrny element je vzhľadom na existujúci stav techniky významný.

Štruktúrny element môže predstavovať jednotlivá zložka alebo kombinácia jednotlivých, vzájomne spojených zložiek. Dôležité je, aby spoločný štruktúrny element (spoločná časť štruktúry všetkých zlúčenín) dostatočne rozlišoval nárokané zlúčeniny od známych zlúčenín s rovnakou vlastnosťou alebo účinkom.

Uvedené možno ilustrovať nasledovnými príkladmi:

Príklad:

Zlúčenina všeobecného vzorca

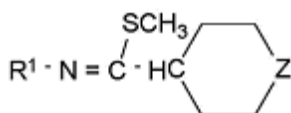


kde R^1 je fenyl, pyridyl, tiazolyl, triazyl alebo metyl a R^2 , R^3 a R^4 sú metyl, benzyl alebo fenyl.

Indolylová skupina je podstatným štruktúrnym elementom spoločným pre všetky alternatívy. Za predpokladu, že všetky zlúčeniny majú spoločné vlastnosti alebo účinok (napr. ide o insekticídne účinné látky), je podmienka jednotnosti považovaná za splnenú.

Príklad:

Zlúčenina všeobecného vzorca



kde R^1 je fenyl, pyridyl, tiazolyl, triazyl alebo metyl a Z je kyslík alebo síra.

V tomto prípade je iminotioéterová skupina $-N=C-SCH_3$ viazaná na šesťčlenný kruh podstatným štruktúrnym elementom spoločným pre všetky alternatívy. Za predpokladu, že všetky zlúčeniny majú spoločnú vlastnosť alebo účinok, je jednotnosť zachovaná. Šesťčlenný heterocyklický kruh by nevykazoval dostatočnú podobnosť na to, aby zoskupenie (Markush) spĺňalo podmienku jednotnosti (ak opomenieme určité poznatky o ekvivalencii v stave techniky).

Skutočnosť, že alternatívy možno podľa medzinárodného patentového triedenia jednotlivo zatriediť do rôznych tried, nemôže byť sama osebe považovaná za odôvodnenie nedostatku jednotnosti vynálezu.

V prípadoch, keď spoločná štruktúra nemôže byť zjednocujúcim kritériom, sa podmienka jednotnosti považuje za splnenú, ak:

- a) všetky alternatívy majú spoločné vlastnosti alebo účinok a
- b) všetky alternatívy patria k uznávanej triede chemických zlúčenín v oblasti techniky, ktorej sa vynález týka.

Výraz „uznávaná trieda chemických zlúčenín“ znamená, že na základe poznatkov z príslušného odboru možno očakávať, že každý člen triedy sa bude správať v spojitosti s nárokovým vynálezom rovnakým spôsobom. Teda každý člen by mohol byť nahradený iným členom s očakávaním, že sa dosiahne rovnaký, zamýšľaný výsledok. Uvedené je bližšie vysvetlené v nasledovnom príklade:

Príklad:

Herbicídny prostriedok obsahujúci účinné množstvo zmesi kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej a druhého herbicídu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej síran meďnatý, chlorečnan sodný, amidosíran amónny, trichlóroctan sodný, difenamid, ioxynil, trifluralín, kyselinu dichlóropropiónovú, 3-amino-2,5--dichlórbenzoovú kyselinu a simazin spolu s inertným nosičom alebo riedidlom.

Podmienka jednotnosti by bola splnená, ak by jednotlivé zlúčeniny tvoriace skupinu označenú ako „druhý herbicíd“ boli členmi uznávanej triedy chemických zlúčenín. V tomto prípade „druhým herbicíd“ sú zlúčeniny patriace k niekoľkým triedam (anorganické soli: síran meďnatý, chlorečnan sodný, amidosíran amónny; organické soli a karboxylové kyseliny: trichlóroctan sodný, kyselina dichlóropropiónová, 3-amino-2,5-dichlórbenzoová kyselina; amidy: difenamid; nitrily: ioxynil; fenoly: dinoseb; amíny: trifluralín; heterocykly: simazin). Na základe tejto skutočnosti by bola vznesená námietka nedostatku jednotnosti.

Teoreticky môžu skupinu alternatívnych predmetov predstavovať aj nezávislé nároky s rovnakými význakovými časťami, s rozlíšením alternatív v úvodných častiach nárokov. Táto situácia je skôr otázkou formálnej stavby nárokov. Z hľadiska vžitej logiky stavby nárokov by tieto predmety mali byť vyjadrené jediným zastrešujúcim nárokom. Pokiaľ sú však v pôvodnom podaní prihlášky alternatívy predmetov vyjadrené samostatnými nárokmi, je potrebné pred prípadným vyžadovaním zastrešujúceho nároku posúdiť, či by takýto nárok nepredstavoval úpravy alebo zmeny idúce nad rámec pôvodného podania, čo je v zmysle § 45 ods. 1 zákona neprípustné.

2.6.3.1.2.2.2 Rôzne predmety

2.6.3.1.2.2.2.1 Skupina spolupracujúcich predmetov

Ide o predmety rovnakej kategórie, existujúce samostatne, s možnosťou samostatnej výroby aj obchodovania, ktoré však veľmi úzko súvisia svojou funkciou, napríklad:

zásuvka - zástrčka vysielateľ – prijímač, prípadne prenosové zariadenie zámok – kľúč.

Predmety možno definovať aj ako celok, napríklad:

prepojovací mechanizmus mechanizmus na prenos signálu uzamykací mechanizmus.

Samotná skutočnosť, že predmety sú definované v samostatných nezávislých nárokoch, nie je dôvodom na vytýkanie nejednotnosti. Ak medzi týmito predmetmi existuje vzájomný technický vzťah, spočívajúci v jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich si zvláštnych technických znakoch, požiadavka jednotnosti sa považuje za splnenú.

Príklad:

Zástrčka so šesťhranným prierezom kolíka

zásuvka so zodpovedajúcimi vnútornými plochami.

Najbližším doterajším stavom techniky je konektor s kruhovým kolíkom zástrčky

a zodpovedajúcim spôsobom tvarovaná zásuvka.

Jednotiacim znakom obidvoch nárokováných spolupracujúcich predmetov (zásuvka a zástrčka) je šesťhranný profil.

2.6.3.1.2.2.2 Skupina vynálezov tzv. vzostupného radu

Pri skupine vynálezov tzv. vzostupného radu, napríklad:

vlákno – žiarovka – svietidlo;

DNA sekvencia – vektor – hostiteľská bunka – rastlina, resp. zvierat,

by problém nejednotnosti nemal nastať.

Jednotiacim znakom prvej skupiny vynálezov (vlákno – žiarovka – svietidlo) je vlákno. Jednotiacim znakom druhej skupiny vynálezov (DNA sekvencia – vektor – hostiteľská bunka – rastlina, resp. zvierat) je prítomnosť DNA sekvencie.

2.6.3.1.2.2.3 Medziprodukty a konečné produkty

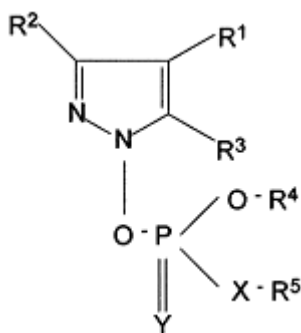
Termínom medziprodukt sa rozumie jednak medziprodukt samotný a jednak východisková látka. Medziprodukty sú látky, ktoré môžu byť použité na výrobu konečného produktu cestou fyzikálnych a chemických zmien, počas ktorých strácajú svoju identitu.

V prípade medziproduktu a konečného produktu je podmienka jednotnosti považovaná za splnenú, ak:

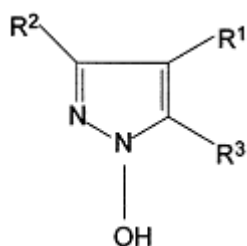
- a) medziprodukt a konečný produkt majú rovnaký hlavný štruktúrny element, v ktorom: základné chemické štruktúry medziproduktu a konečného produktu sú rovnaké alebo chemické štruktúry týchto dvoch produktov sú vo vzájomnom úzkom technickom vzťahu, pričom medziprodukt vnáša do konečného produktu podstatný štruktúrny element,
- b) medziprodukt a konečný produkt sú vo vzájomnom technickom vzťahu, to znamená, že konečný produkt je vyrobený priamo z medziproduktu alebo je od neho oddelený malým počtom medziproduktov, pričom všetky medziprodukty obsahujú rovnaký podstatný štruktúrny element.

Príklad:

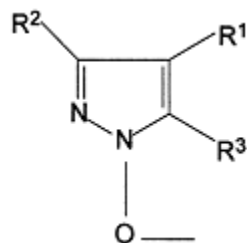
Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca (konečný produkt)



Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca (medziprodukt)



Chemické štruktúry medziproduktu a konečného produktu sú vo vzájomnom úzkom technickom vzťahu. Podstatným štruktúrnym elementom začleneným do konečného produktu je skupina.



Kombinácia nároku na medziprodukt a nároku na konečný produkt môže byť jednotná aj vtedy, ak nie je známa štruktúra medziproduktu a/alebo konečného produktu (medziprodukt so známou štruktúrou a konečný produkt s neznámou štruktúrou; medziprodukt s neznámou štruktúrou a konečný produkt so známou štruktúrou a pod.). Postačujúcim dôkazom jednotnosti je v takýchto prípadoch vzájomný úzky technický vzťah medziproduktu a konečného produktu.

Termín „vzájomný úzky technický vzťah“ je bližšie vysvetlený v nasledujúcich príkladoch.

Príklad:

Nárok 1: Zlúčenina A (medziprodukt)

Nárok 2: Produkt pripravený reakciou zlúčeniny A s látkou X (konečný produkt)

Príklad:

Nárok 1: Reakčný produkt zlúčenín A a B (medziprodukt)

Nárok 2: Produkt pripravený reakciou reakčného produktu zlúčenín A a B s látkou X a Y

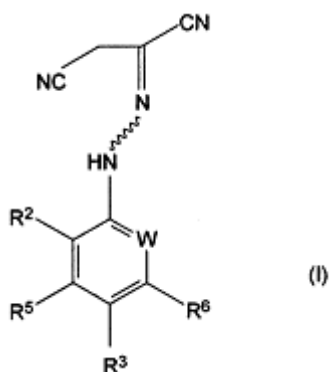
(konečný produkt)

V prvom príklade nie je známa štruktúra konečného produktu. V druhom príklade nie je známa štruktúra medziproduktu ani štruktúra konečného produktu. Podmienka jednotnosti medzi nárokom na medziprodukt a nárokom na konečný produkt sa v týchto prípadoch považuje za splnenú, ak existuje dôkaz o tom, že vlastnosť konečného produktu, ktorá je vynálezcovským znakom, je dosiahnutá vďaka medziproduktu. Napr. ak účelom použitia medziproduktov v uvedených príkladoch je modifikovať určitú vlastnosť konečného produktu, potom takýmto dôkazom môžu byť výsledky testov, ktoré ukazujú vplyv medziproduktu na modifikovanú vlastnosť konečného produktu. Ak takýto dôkaz neexistuje, potom neexistuje ani jednotnosť na základe vzájomného úzkeho technického vzťahu medziproduktu a konečného produktu.

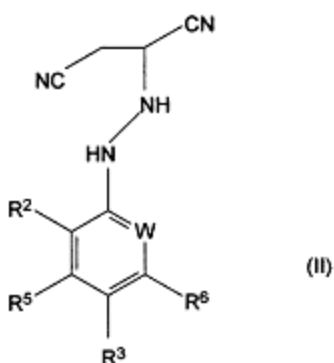
V jednej patentovej prihláške môžu byť akceptované rôzne medziprodukty použité v rôznych spôsoboch prípravy konečného produktu za predpokladu, že všetky nárokovvané medziprodukty obsahujú ten istý štruktúrny element. Uvedené ilustruje nasledovný príklad:

Príklad:

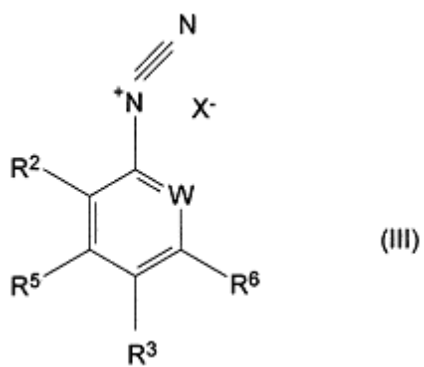
Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I (konečný produkt)



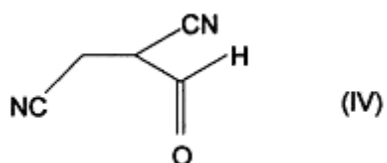
Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca II (medziprodukt)



Nárok 3: Zlúčenina všeobecného vzorca III (medziprodukt)

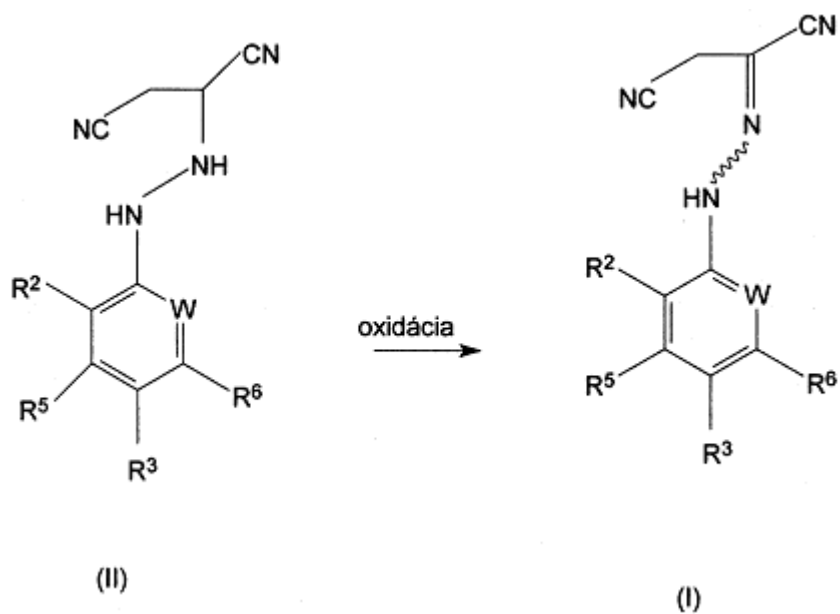


Nárok 4: Zlúčenina všeobecného vzorca IV (medziprodukt)



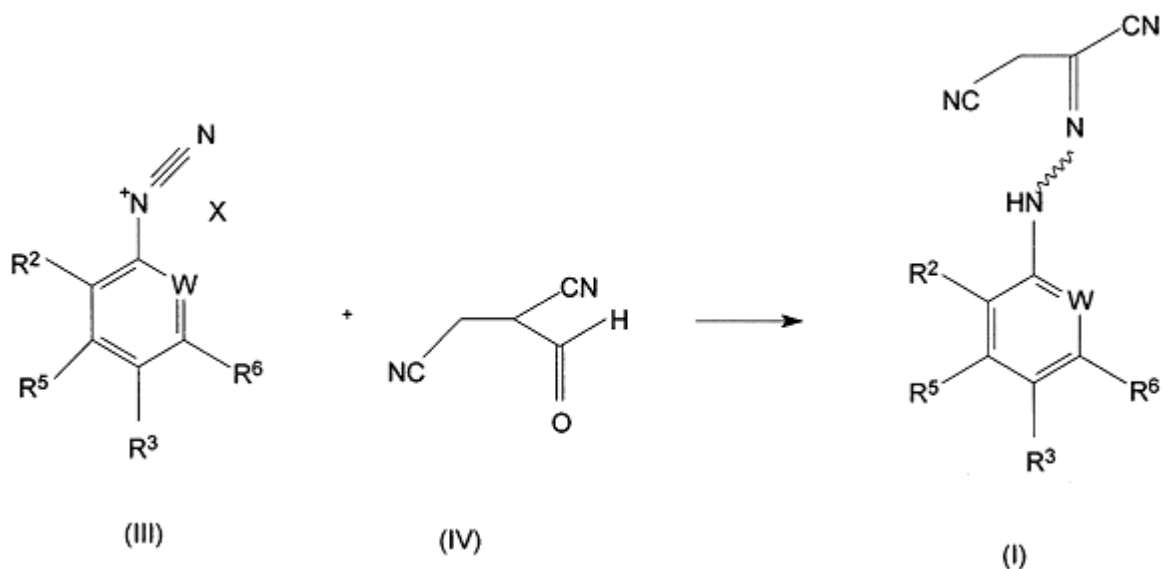
Zlúčeninu všeobecného vzorca I možno pripraviť:

a) oxidáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II

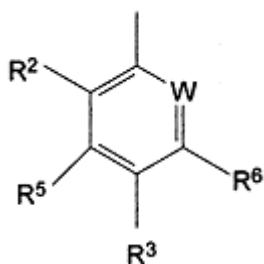


alebo

b) reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca III so zlúčeninou všeobecného vzorca IV



Štruktúrnym elementom spoločným pre konečný produkt, medziprodukt všeobecného vzorca II a medziprodukt všeobecného vzorca III je skupina

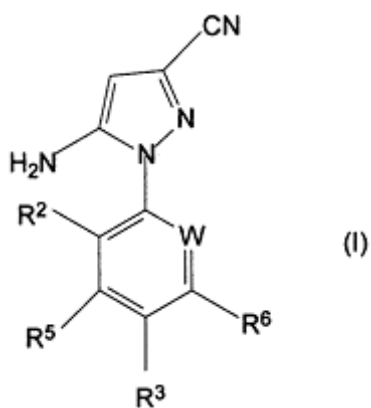


Medziprodukt všeobecného vzorca IV tento štruktúrny element neobsahuje. Jednotnosť teda existuje medzi nárokmi 1, 2 a 3 alebo medzi nárokmi 1 a 4. Jednotnosť však neexistuje medzi nárokmi 2 a 4 a medzi nárokmi 3 a 4.

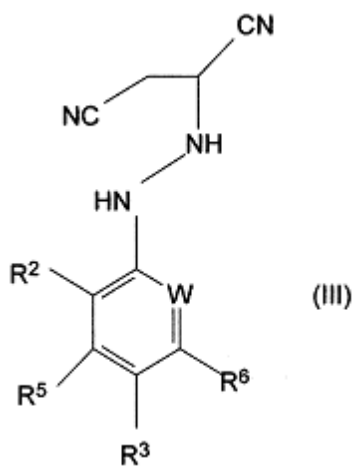
Medziprodukt a konečný produkt by v spôsobe vedúcom od jedného k druhému nemali byť oddelené medziproduktom, ktorý sám nie je nový.

Príklad:

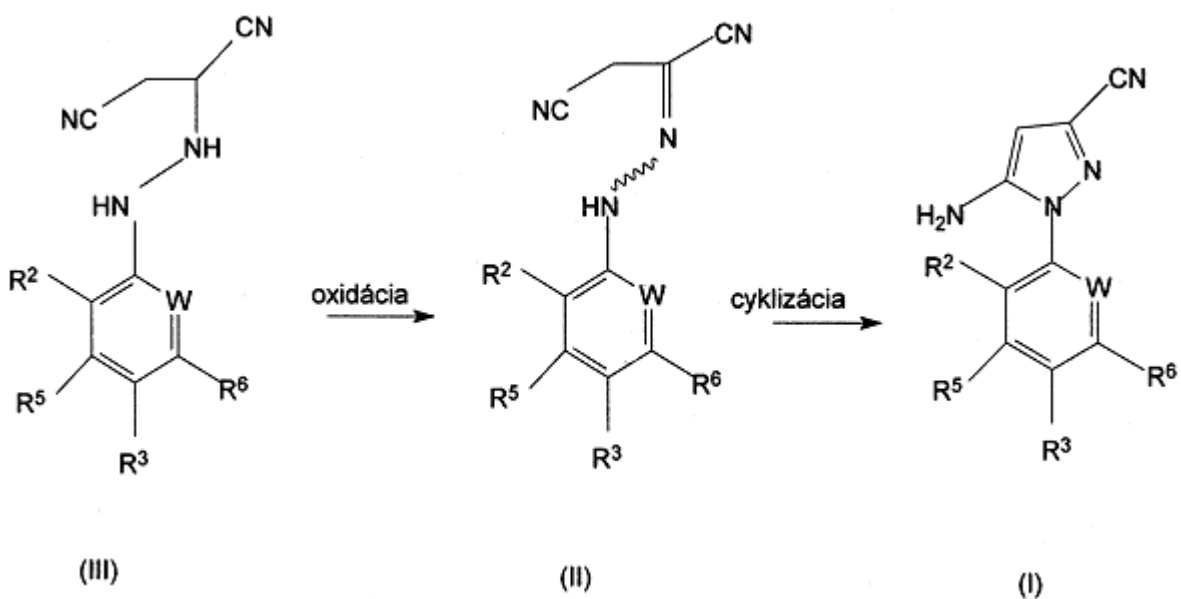
Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I (konečný produkt)



Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca III (medziprodukt)



Oxidáciou zlúčeniny všeobecného vzorca III vzniká zlúčenina všeobecného vzorca II, konečný produkt sa pripraví následnou cyklizáciou zlúčeniny všeobecného vzorca II:

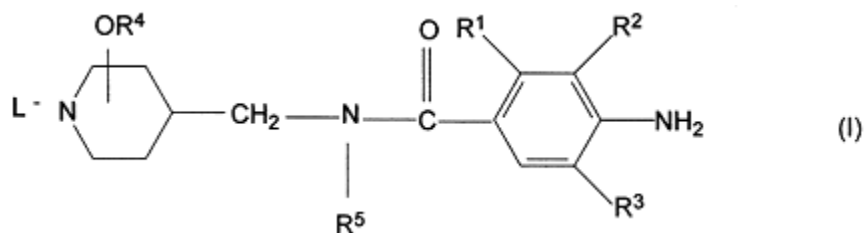


Predpokladajme, že zlúčenina všeobecného vzorca II je známa zo stavu techniky. Konečný produkt a nárokováný medziprodukt (zlúčenina všeobecného vzorca III) sú teda v spôsobe vedúcom od medziproduktu ku konečnému produktu oddelené iným medziproduktom (zlúčeninou všeobecného vzorca I), ktorý nie je nový. Na základe tejto skutočnosti by bola vznesená námietka nedostatku jednotnosti.

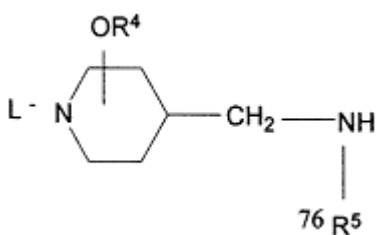
Ak prihláška nárokuje rôzne medziprodukty pre rôzne štruktúrne časti konečného produktu, podmienka jednotnosti sa nepovažuje za splnenú.

Príklad:

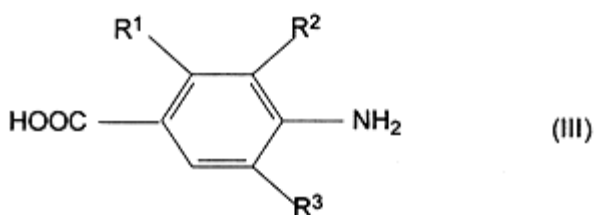
Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I (konečný produkt)



Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca II (medziprodukt)



Nárok 3: Zlúčenina všeobecného vzorca III (medziprodukt)

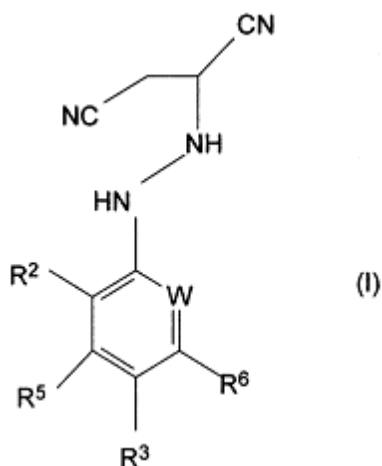


Zlúčenina všeobecného vzorca II a zlúčenina všeobecného vzorca III sú medziproduktmi pre rôzne štruktúrne časti zlúčeniny všeobecného vzorca I. Jednotnosť existuje medzi nárokmi 1 a 2 a medzi nárokmi 1 a 3, neexistuje však medzi nárokmi 2 a 3.

Ak sú medziprodukt a konečný produkt skupinami zlúčenín, potom každá zlúčenina – medziprodukt má zodpovedať zlúčenine nárokovanej v skupine konečných produktov. Niektoré konečné produkty však nemusia mať žiadnu zodpovedajúcu zlúčeninu v skupine medziproduktov. Skupina medziproduktov a skupina produktov teda nemusia byť absolútne zhodné.

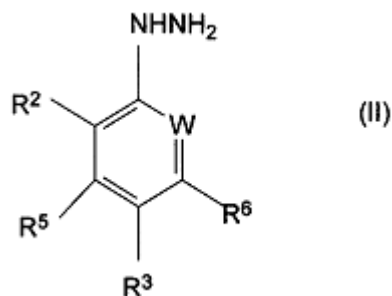
Príklad:

Nárok 1: Zlúčenina všeobecného vzorca I



kde R^2 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka, R^3 je ...
(konečný produkt)

Nárok 2: Zlúčenina všeobecného vzorca II



kde R^2 je propyl alebo butyl, R^3 je...
(medziprodukt)

Jednotnosť medzi nárokmi 1 a 2 existuje aj keď zlúčeniny všeobecného vzorca II, v ktorých substituent R^2 je metyl alebo etyl, nie sú nárokované (napr. sú známe zo stavu techniky). Kvôli zachovaniu jednotnosti však nemožno nárokovať zlúčeninu všeobecného vzorca II, v ktorej substituent R^2 je napr. pentyl.

Samotná skutočnosť, že medziprodukty okrem toho, že môžu byť použité na výrobu konečných produktov, majú aj iné možné využitia, by nemala mať vplyv na rozhodnutie o jednotnosti vynálezu.

2.6.3.1.3 Zistenie nejednotnosti „a priori“ a „a posteriori“

Nejednotnosť môže byť zrejmá z prihlášky bezprostredne po jej podaní, teda už pred tým, ako sú nároky konfrontované so stavom techniky zisteným rešeršou. Ide o nejednotnosť „a priori“, ktorá vyplýva priamo z obsahu prihlasovateľom pôvodne uplatňovaných patentových nárokov. Možno o nej hovoriť napríklad vtedy, ak prihlasovateľ v jednej patentovej prihláške žiada ochranu na spôsob prípravy zlúčeniny X a na použitie zlúčeniny Z ako insekticidu.

V prípade nejednotnosti „a priori“ môže byť prihlasovateľ už v rámci predbežného prieskumu vyzvaný, aby nejednotnosť odstránil. Ak nejednotnosť „a priori“ nie je odstránená v rámci predbežného prieskumu, bude prihlasovateľ vyzvaný na jej odstránenie v rámci úplného prieskumu.

Jednotnosť „a priori“ sa po konfrontácii nárokov so zisteným stavom techniky môže zmeniť na nejednotnosť „a posteriori“. Predmet prihlášky sa môže stať nejednotným tým, že sa ukáže byť nepatentovateľným nezávislý nárok, ktorý pôvodne zjednocoval zostávajúce nároky.

Napríklad kombinácia nárokov:

Zlúčenina X

- spôsob prípravy zlúčeniny X redukciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X oxidáciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X cyklizáciou

je „a priori“ považovaná za jednotnú. Ak sa však na základe výsledku rešerše zistí, že zlúčenina X je nepatentovateľná, bude proti kombinácii nárokov

- spôsob prípravy zlúčeniny X redukciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X oxidáciou
- spôsob prípravy zlúčeniny X cyklizáciou

vznesená námietka nedostatku jednotnosti.

2.6.4 Špecifiká niektorých typov vynálezov

2.6.4.1 Špecifiká biotechnologických vynálezov

Za biotechnologické vynálezy možno považovať všetky vynálezy zahŕňajúce živé organizmy alebo produkty izolované zo živých organizmov.

2.6.4.1.1 Základné typy biotechnologických vynálezov

Biotechnologické vynálezy možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:

- mikroorganizmy izolované z prirodzených zdrojov alebo pripravené umelo, napr. mutagenézou, fúziou alebo transformáciou s DNA,
- proces, pri ktorom sa mikroorganizmy využívajú, napr. fermentácia žiadaného produktu alebo transformácia rastlinnej alebo živočíšnej bunky pri príprave transgénnych rastlín a živočíchov,
- monoklonálna protilátka, antibiotikum, rastlina alebo živočích,
- ďalej spracovaný produkt, napr. farmaceutická kompozícia, vakcína, diagnostické činidlá a sety, potravinárske a kozmetické výrobky,
- použitie produktu, ktorým môže byť napr. DNA molekula (gén, sonda, vektor), proteín, napr. v priemysle, medicíne, diagnostike alebo poľnohospodárstve,
- zariadenie, napr. na fermentáciu, diagnostiku atď.

V princípe sú akceptovateľné, ako patentovateľné, všetky vynálezy z uvedených biotechnologických predmetov, ak sú nové, inventívne a priemyselne využiteľné.

Biotechnologické vynálezy však majú svoje vlastné zvláštnosti a určité špecifické princípy, uplatňujúce sa pri patentovej ochrane takýchto vynálezov.

Pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu v úplnom prieskume, sa rovnako ako aj pri ostatných typoch vynálezov, najskôr hodnotí jasnosť a jednoznačnosť nárokov a ich dostatočná podpora a objasnenie uskutočniteľnosti v opise a potom, na základe rešerše v doterajšom stave techniky, novosť, vynálezcovskú činnosť, priemyselná využiteľnosť a jednotnosť vynálezu.

Jednotlivé kritériá patentovateľnosti a ich posudzovanie budú ďalej bližšie vysvetlené aj s uvedením príkladov niektorých špecifických typov biotechnologických vynálezov na:

- nukleové a aminokyselínové sekvencie (štruktúrálné, neštruktúrálné),
- transformanty, fuzované bunky, bunkové línie, hybridómy, rastlinné bunky a časti rastlín,
- transgénne rastliny.

2.6.4.1.2 Jasnosť a jednoznačnosť nárokov a ich opora v opise

Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený obsahom patentových nárokov (§ 13 zákona). Patentové nároky musia byť definované znakmi prislúchajúcimi danej kategórii, musia byť jasné, stručné, s jednoznačnými formuláciami a podložené opisom.

2.6.4.1.2.1 Definovanie štruktúrálnych sekvencií

Najjasnejšia je definícia sekvencií pomocou kombinácie štruktúrálného a funkčného znaku (uvedenie proteínu, ktorý kóduje), pričom štruktúrálny znak nemusí predstavovať len presnú nukleotidovú alebo aminokyselínovú sekvenciu, ale za určitých podmienok je prijateľná aj definícia pomocou homológie, hybridizácie a mutácie.

Príklad:

„DNA sekvencia kódujúca proteín X, kde uvedená DNA sekvencia má najmenej 40 %-nú homológiu k DNA sekvencii uvedenej na obr.1“.

V princípe možno povedať, že nárok je jasný, ak je v opise uvedená príslušná definícia „homológie“. Avšak, takýto prípad musí byť podrobne preskúmaný, pretože limit „najmenej 40 %-ná homológia“ je príliš nízky a je namieste pochybovať, že produkt odvodený z nárokovej DNA bude rovnaký ako špecifickej DNA uvedenej na obr.1.

Príklad:

„DNA sekvencia kódujúca ľudský proteín X, pričom uvedená DNA je vybratá z nasledovnej skupiny:

- a) DNA sekvencie zobrazené na obr.1 alebo jej komplementárneho reťazca alebo*
- b) prirodzene získateľnej DNA sekvencie, ktorá hybridizuje za stringentných podmienok k DNA sekvencii definovanej v písm. a).“*

Aby bolo takéto charakterizovanie DNA sekvencie v nároku prípustné, musia byť splnené nasledovné podmienky:

- *definovaný pôvod DNA (napr. ľudský, myši, atď.),*

- podmienky hybridizácie musia byť presne definované nielen v opise, ale priamo v patentovom nároku. V opisnej časti musí byť uvedená, v uskutočniteľnom príklade, aspoň jedna konkrétna DNA sekvencia, jej funkcia a vlastnosti proteínu, ktorý kóduje.

Príklad:

„Nárokujú sa DNA sekvencie hybridizujúce alebo homologické so sekvenciou DNA opísanou v príkladoch uskutočnenia, prípadne pripravené mutáciou (adíciou, substitúciou, deléciou alebo inzerciou) sekvencie DNA opísanej v príkladoch uskutočnenia“.

Pri hybridizácii sa môže vyskytnúť aj špecifická situácia, v závislosti od toho, či sa nárokuje prirodzená allela opísanej DNA alebo syntetické sekvencie DNA. Prirodzené allelely sú totižto schopné hybridizovať s danou DNA, dokonca za striktných podmienok, aj keď majú nízku homológiu.

V prípade mutovaných DNA sekvencií nastáva problém pri veľmi krátkych sekvenciách (napr. DNA, ktoré kódujú epitop antigénu) a teda je pravdepodobné, že mutáciou dôjde k strate biologickej aktivity.

Pri všetkých uvádzaných spôsoboch definovania DNA sekvencií, nemusí opis vynálezu obsahovať konkrétne príklady uskutočnenia prípravy takýchto derivátov, pretože tieto techniky patria medzi bežné a všeobecne známe operácie v danej oblasti, avšak najdôležitejšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby boli zachované podmienky patentovateľnosti (priemyselné využitie), je experimentálne doloženie zachovania ich biologickej aktivity.

Príklad:

„DNA sekvencia pozostávajúca v podstate zo sekvencie kódujúcej ľudský proteín X“

Vo všeobecnosti sa nároky, kde je predmet definovaný len výsledkom, ktorý sa má dosiahnuť (napr. funkciou), považujú za nejasné.

Avšak sú prijateľné v prípade, že v opise je proteín, ktorý je kódovaný uvedenou sekvenciou, jasne definovaný a dostatočne charakterizovaný štruktúrnymi znakmi alebo v prípade, ak vynález nemožno definovať inak alebo by presnejšia definícia viedla k prílišnému obmedzeniu rozsahu nárokov a zároveň je možné si výsledok overiť bez neprimeranej námahy jednoznačnými testami, adekvátne špecifikovanými v opise alebo technikami známymi v danom odbore.

2.6.4.1.2.2 Definovanie regulačných a testovacích sekvencií, ako sú napr. sondy, promótory a pod.

V tomto prípade musí byť DNA fragment definovaný presne jeho nukleotidovou štruktúrou alebo časťou aminokyselinovej štruktúry proteínu, ktorý kóduje, aby bola zabezpečená základná funkcia sondy, t. j. striktné hybridizuje len s polynukleotidmi, ktoré majú byť detegované. Nie sú vyhovujúce špecifikácie sond, testovacích a regulačných sekvencií pomocou homológie, hybridizácie a substituovanými, adovanými, inzerovanými alebo deletovanými sekvenciami, pretože takýto nárok by mohol zahŕňať aj také sondy, testovacie a regulačné sekvencie, ktoré by varírovali v regiónoch, pre ktoré mali byť špecifické.

2.6.4.1.2.3 Definovanie transformantov, fuzovaných buniek, bunkových línií, hybridómov, rastlinných buniek a častí rastlín

Samotný výraz „transformant“ je nejasný a je vhodné ho nahradiť iným výrazom majúcim užší a v opise presne definovaný význam, pretože jeho široká interpretácia by okrem bunkových línií, mikroorganizmov, rastlín a živočíchov zahŕňala aj ľudí, čo je neprípustné.

V prípade fuzovaných buniek, bunkových línií alebo všeobecne hybridómov je na ich jasné definovanie nevyhnutné uvedenie nasledovných znakov:

- kombinácie „rodičovských“ buniek,
- funkčných a produkčných vlastností,
- výhodne aj uloženie.

Avšak v prípade špecifického hybridómu, produkujúceho špecifickú monoklonálnu protilátku, je na jeho jednoznačnú charakteristiku potrebné uloženie v uznávanej ukladacej inštitúcii.

Platí tu totiž pravidlo, že ak je predmetom vynálezu biologický materiál, ktorý nie je prístupný verejnosti, a ktorý nemožno opísať v prihláške tak, aby odborník mohol vynález uskutočniť alebo sa nárokuje použitie takéhoto mikroorganizmu, považuje sa opis za dostatočný len v prípade, že obsahuje údaje o uložení takéhoto materiálu v uznanej ukladacej inštitúcii podľa Budapeštianskej zmluvy o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (ďalej len „Budapeštianska zmluva“). Týmito údajmi sa myslia informácie o vlastnostiach uloženého materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii, názov a sídlo ukladacej inštitúcie a samozrejme číslo uloženej vzorky (§ 38 zákona).

Výraz „časti rastlín“ zahŕňa vysoko diferencované časti rastlín, ako sú napr. orgány: koreň, listy a iné, rozmnožovací materiál: semená, semenáčky, ale tiež nediferencované alebo slabo diferencované časti rastlín, ako sú rastlinné pletivá a bunky.

Najskôr je potrebné preskúmať či predmet ochrany nepredstavuje rastlinnú odrodu. Pretože širšia interpretácia výrazu „rastlinná odroda“ zahŕňa nielen rastliny samotné, ale takisto ich rozmnožovací materiál v geneticky fixovanej forme.

Rozmnožovací materiál má byť nárokovaný tak, aby bolo možné ho odlišiť od iného rozmnožovacieho materiálu pomocou spoľahlivých parametrov. Napr. novým parametrom môže byť opracovanie rozmnožovacieho materiálu chemikáliami, ktoré prepožičiavajú nové vlastnosti alebo znaky opracovanému rozmnožovaciemu materiálu.

Rastlinné bunky samotné nemôžu byť považované za patriace pod definíciu rastliny alebo rastlinnej odrody. Podľa praxe Európskeho patentového úradu (ďalej len „EPÚ“) sú rastlinné bunky a geneticky modifikované rastlinné bunky, ako produkty mikrobiologického spôsobu, pokladané za mikroorganizmy.

Je niekoľko možností ako definovať bunky, bunkové kultúry v nároku na produkt. Tieto vynálezy môžu byť definované pomocou určitých znakov, ktoré sú vyjadrením určitého fenotypu alebo špecificky definované DNA obsiahnutou v tomto rastlinnom materiáli, pomocou produktu cudzieho génu, exprimovaného bunkou alebo bunkovou kultúrou alebo pomocou odkazov na depozitné číslo, ak boli bunky uložené v uznávanej depozitnej inštitúcii podľa Budapeštianskej zmluvy.

Ďalšia možná definícia produktu je definícia pomocou spôsobu prípravy, tzv. product-by-process nárok, ale len v prípade, že rastlinná bunka alebo iný materiál nemôže byť dostatočne definovaný jeho štruktúrnymi znakmi.

2.6.4.1.3 Novosť nukleových a aminokyselinových sekvencií

Napríklad, ak je zo stavu techniky známa určitá DNA sekvencia, je možné špecifickému fragmentu tejto sekvencie uznať novosť, pokiaľ tento fragment nebol priamo publikovaný, pritom je v princípe jedno, či sa nárokuje uvedený fragment sám osebe (chemická látka - nukleotid) alebo ako sonda, či testovacia sekvencia.

Avšak pri nárokovani si fragmentu ako chemickej látky, nesmie byť pri jeho definovaní v patentovom nároku použitý výraz „obsahujúci gény“, pretože by predstavoval tzv. neukončenú definíciu (môže obsahovať aj iné gény ako uvedené) a nárokovaný fragment by nespĺňal podmienku novosti, vzhľadom na publikovanú DNA sekvenciu.

V princípe platí, že všeobecný (generický) nárok nenarušuje novosť nijakého špecifického vynálezu, aj keď tento patrí do rozsahu všeobecného nároku.

V prípade, keď známy prírodný proteín bol teraz pripravený ako rekombinantný, je všeobecne platné, že ak sú produkty totožné, len nový spôsob prípravy nezaručuje novosť produktu. Ak sú však doložené ďalšie,

odlišné alebo lepšie charakteristiky rekombinantného produktu (napr. vyššia čistota), môže byť novosť uznaná.

Okrem toho, môže byť rekombinantný proteín, ktorý je presne charakterizovaný svojou aminokyselinovou štruktúrou, a tak predstavuje čistú chemickú entitu, uznaný ako spĺňajúci podmienku novosti, aj v prípade, ak doterajší stav techniky neobsahuje žiadne bližšie informácie o spôsobe izolácie a čistenia prírodného proteínu, ale len údaj o tom, že existuje, pričom nie je dokázané, že existujúci proteín predstavuje „čistú“ zlúčeninu.

2.6.4.1.4 Vynálezcovská činnosť v prípade nukleových a aminokyselinových sekvencií

Ako bolo uvedené v kap. [2.6.4.1.3](#), vo väčšine prípadov je novosť špecifického fragmentu DNA, vzhľadom na známu celkovú DNA sekvenciu, uznaná. Avšak v prípade posudzovania splnenia podmienky dostatočnej vynálezcovskej činnosti takéhoto fragmentu je to zložitejšie. V princípe, v danom prípade vynález nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, pretože získanie čiastočnej sekvencie DNA, keď je známa celková sekvencia, predstavuje pre odborníka z danej oblasti len rutinnú a bežnú metódu.

Ale v prípade, ak tento DNA fragment kóduje proteín, ktorý vykazuje neočakávané vlastnosti v porovnaní so známym proteínom, možno uznať vynálezcovskú úroveň aj tejto parciálnej sekvencii DNA.

Podobne je to aj v prípade mutovaných DNA sekvencií, keď je prirodzená sekvencia známa alebo sú v stave techniky známe dokonca aj nejaké odlišné mutanty. Novosť sekvencií je rovnako uznávaná automaticky, pretože mutovaná DNA obsahuje nové znaky (nové mutácie), ale keďže mutácia DNA patrí v danom odbore medzi bežné metódy, je vynálezcovská činnosť pre novú mutovanú špecifickú DNA uznaná len vtedy, ak má kvalitatívne odlišný účinok, ktorý nemohol odborník v danej oblasti predpokladať.

Rovnaké pravidlá platia aj pri definovaní aminokyselinových sekvencií.

2.6.4.1.5 Priemyselná využiteľnosť biotechnologického vynálezu

V súvislosti s posudzovaním priemyselnej využiteľnosti biotechnologického vynálezu sa okrem klasického posudzovania splnenia podmienky priemyselnej využiteľnosti vynálezu, pri ktorom treba chápať termín „priemyselná“ v jeho širokom zmysle, a to ako akúkoľvek fyzickú aktivitu „technického charakteru“, ktorá je reálne uskutočniteľná, môže vyskytnúť problém rozlíšenia objavu od technického riešenia - vynálezu.

Legislatívna úprava prísne rozlišuje rozdiel medzi objavom a vynálezom. Objavenie látky, ktorá je prítomná v prírode, je len jednoduchým objavom, ktorý sa chrániť nedá (§ 5 ods. 3 písm. a) zákona), zatiaľ čo zdokonalenie spôsobu získania tejto látky je patentovateľné.

Vynález týkajúci sa prvku izolovaného z ľudského tela vrátane sekvencie alebo časti sekvencie génu alebo inak získaného technickým spôsobom, ktorý je priemyselne využiteľný, nie je z patentovateľnosti vylúčený, aj keď je štruktúra tohto prvku totožná so štruktúrou prírodného prvku (§5 ods. 2 písm. d) zákona). Dôvodom je skutočnosť, že identifikácia, purifikácia a klasifikácia génu, ale aj jeho replikácia mimo ľudského tela vyžaduje postupy, ktoré je schopný realizovať len človek. Izolovaný gén je teda vynález a nie len prostý objav.

Z tohto rozlíšenia vyplýva dôležitá praktická požiadavka, že prihláška, ktorej predmetom je biotechnologický vynález, musí objasňovať priemyselnú využiteľnosť vynálezu vyjadrením tejto skutočnosti priamo v patentových nárokoch. Iba uvedenie DNA alebo aminokyselinovej sekvencie bez určenia funkcie neobsahuje žiadne technické informácie, a preto nie je patentovateľným vynálezom.

2.6.4.1.6 Jednotnosť biotechnologického vynálezu

V princípe možno povedať, že určujúcim faktorom na posúdenie jednotnosti vynálezu (§ 37 ods. 3 zákona) je prítomnosť alebo neprítomnosť spoločného špeciálneho technického znaku vo všetkých nárokovaných predmetoch, pričom tento znak musí byť, vzhľadom na doterajší stav techniky, nový a inventívny.

Príklad:

V prihláške je nárokovávaná nasledovná skupina vynálezov:

- *polypeptidový fragment A vírusu C, využiteľný ako antigénny epitop;*
- *polypeptidový fragment B vírusu C, využiteľný ako antigénny epitop, ale má úplne odlišnú aminokyselinovú sekvenciu ako fragment A.*

Ak je už zo stavu techniky známy nejaký polypeptidový epitop vírusu C nie je možné uznať jednotnosť.

Ale ak je vírus C nový a inventívny alebo pred dátumom podania prihlášky nebola známa viacpočetná skupina epitopov virálneho antigénneho proteínu kódovaná jedným génom, jednotnosť vynálezu môže byť uznaná.

Príklad:

Nárokuje sa skupina DNA sekvencií, ktoré majú rovnaký pôvod, ale každá má inú funkciu, prípadne táto nie je známa.

Jednotnosť vynálezu nebude uznaná, pretože pôvod DNA nepredstavuje spoločnú jedinečnú technickú črtu a navyše tieto vynálezy neriešia rovnaký technický problém a ani podstatná časť sekvencie alebo funkcie predmetov uvedených v nároku nie je zhodná.

Príklad:

Nárokuje sa skupina monoklonálnych protilátok proti rovnakému antigénu A.

V prípade, že je antigén A známy a protilátky majú rôzne charakteristiky alebo už bola proti antigénu A pripravená monoklonálna protilátka, jednotnosť vynálezu nebude možné uznať.

Ale ak je antigén A nový alebo ešte nebola proti nemu pripravená žiadna monoklonálna protilátka, je jednotnosť vynálezu zachovaná.

Jednotnosť takémuto typu skupinového vynálezu je možné uznať aj v tom prípade, ak by nárokované monoklonálne protilátky mali novú a pre odborníka v danej oblasti nezrejmú spoločnú technickú črtu (znak), pričom nie je podstatné, či je antigén A nový alebo známy.

2.6.4.1.7 Špeciálne typy biotechnologických vynálezov

2.6.4.1.7.1 Definovanie funkcie DNA vynálezov na základe homológie

V poslednom čase sa počet a komplexnosť vynálezov týkajúcich sa DNA molekúl zvýšil a došlo k zmenám v súvislosti s vysokým progresom výskumu a vývoja v tejto oblasti, napr. projekt skríningu ľudského genómu. Následkom toho stúpol počet vynálezov týkajúcich sa novoobjavených DNA sekvencií, ktorých biologická funkcia ešte nie je presne známa a tak je často dedukovaná na základe homológie so sekvenciami so známou funkciou.

Nároky týkajúce sa DNA molekúl sú pokladané za nároky na produkt, ktorým je biologický materiál (zlúčenina). Jednou zo základných podmienok patentovateľnosti týchto vynálezov je doloženie ich možného priemyselného využitia a to na základe uvedenia ich funkcie, ktorá musí byť určená na základe technických informácií s určitosťou, ktorá prekračuje hranicu jednoduchej špekulácie a dohadov.

Pri posudzovaní splnenia podmienok patentovateľnosti takýchto vynálezov sa uplatňujú nasledujúce princípy:

- *funkcia alebo využiteľnosť založená na nízkom percente homológie by nemala byť považovaná za špecifickú funkciu alebo za špecifickú, spoľahlivo určenú využiteľnosť DNA sekvencie,*

- funkcia alebo využiteľnosť založená na vysokej homológii môže byť považovaná za dostatočnú na určenie špecifickej funkcie alebo špecifickej presvedčivej využiteľnosti DNA sekvencie.

Avšak je potrebné mať na mysli, že nie všetky proteíny sú rovnaké. Pre niektoré proteíny môže byť aj nízka homológia postačujúca na zabezpečenie funkcie a naopak, ani vysoká homológia v primárnej štruktúre nemusí zabezpečiť funkčnosť, pretože funkcia mnohých proteínov veľmi závisí od ich terciárnej štruktúry, kde už jej malá zmena vedie k zmene alebo strate funkcie proteínu.

Ďalšou komplikáciou, ktorú si je potrebné pri takýchto vynálezoch uvedomiť, je, že pri vykazovaní vysokej homológie, nemožno týmto vynálezom vo väčšine prípadov uznať dostatočnú vynálezovskú činnosť. Ale aj tu je potrebné, vzhľadom na rôznorodosť proteínov, posudzovať každý prípad osobitne.

2.6.4.1.7.2 Prihlášky obsahujúce „reach-through“ nároky

Týmto výrazom možno označiť nároky, ktoré presahujú aktuálny vynález, teda nároky, ktoré majú široký dosah na neskoršie vynálezy z rovnakej oblasti.

Ide o nedávny fenomén, ktorý sa objavil v oblasti biotechnologických a farmaceutických vynálezov a má za následok stúpajúci počet prihlášok, ktoré obsahujú kombináciu nárokov koncipovanú tak, že zahŕňajú všetky pravdepodobné, ale ešte fyzicky neexistujúce zlúčeniny, ich prípravu a použitie, ktoré súvisia s vynálezom a mohli by byť v budúcnosti identifikované.

Prihlášky obsahujúce takúto širokú kombináciu nárokov môžu mať ďalekosiahly dopad na neskoršie súvisiace vynálezy v danej oblasti, preto je zjednotenie metodiky posudzovania takýchto prihlášok žiaduce. Pri prieskume takýchto vynálezov sa dôraz kladie najmä na jeho dostatočné objasnenie a podporu v opise.

Príklad:

V prihláške je nárokovaná nasledovná kombinácia patentových nárokov:

- izolovaný a purifikovaný receptor, ktorého sekvencia je uvedená v sekvenčnom zozname v opise prihlášky;
- *skrínigová metóda identifikácie agonistu receptora z nároku 1,*
- *izolovaný a purifikovaný agonista identifikovaný metódou podľa nároku 2,*
- *použitie agonistu na prípravu lieku na liečenie choroby súvisiacej s funkciou receptora podľa nároku 1 a ovplyvniteľnej agonistom,*
- *monoklonálna protilátka rozpoznávajúca receptor podľa nároku 1.*

Aby si bolo možné nárokovať takúto kombináciu nárokov v jednej prihláške, je nutné, aby opis obsahoval všetky nasledujúce informácie o uvedených predmetoch. Okrem uvedenia špecifickej funkcie receptora, opis obsahuje aj objasnenie skrínigovej metódy pre agonistov a tiež konkrétne príklady zlúčenín – agonistov X, Y a Z aktivujúcich receptor, ktoré boli identifikované opísanou skrínigovou metódou.

Ďalej je uvedený mechanizmus pôsobenia agonistov na receptor pri liečení alebo inhibícii konkrétneho ochorenia a in vivo testy potvrdzujúce účinok agonistov X, Y a Z, nie je tu však obsiahnutá žiadna informácia o štruktúre ostatných potenciálnych agonistov okrem X, Y a Z, ani prípadnej protilátky.

V tejto situácii nie je možné akceptovať len všeobecne koncipovaný nárok na agonistov, pretože takýto nárok by zahrňoval širokú skupinu agonistov - zlúčenín, určených len funkciou, pričom vzťah medzi touto funkciou a štruktúrnymi znakmi členov tejto skupiny nie je nijako definovaný. Pri absencii definície takéhoto vzťahu v opise alebo v stave techniky, nemôže odborník v danej oblasti vedieť, ako pripraviť a použiť zlúčeniny, ktorých štruktúra ešte nebola definovaná, pretože potom by akákoľvek nová zlúčenina musela byť testovaná na nárokovaný funkčný znak, kvôli určeniu, či patrí alebo nie do rozsahu vynálezu, čo by predstavovalo neprimeranú experimentálnu námahu. Je teda možné nárokovať si len špecifické agonistické zlúčeniny X, Y a Z v súlade s predloženými príkladmi v opise prihlášky a ich použitie.

Odlíšná je situácia v prípade všeobecne definovanej monoklonálnej protilátky proti novému a inventívnemu antigénnemu receptoru. Takýto nárok je prijateľný vždy, ak je receptor (proteín, proti ktorému je namierená) jasne štrukturálne definovaný, pretože monoklonálna protilátka je tradične definovaná svojím cieľovým miestom (antigénom, ktorý rozpoznáva), pričom spôsob jej prípravy je rutinným postupom v tejto oblasti techniky a teda takýto nárok je väčšinou odborníkovi v danej oblasti jasný. Výnimku predstavujú len špecifické monoklonálne protilátky, keď je na dostatočné objasnenie vynálezu potrebné uloženie hybridómu v uznávanej ukladacej inštitúcii.

2.6.4.1.8 Zmeny v DNA/aminokyselinovej sekvencii

Príklad:

Je požadovaná oprava nárokovanej DNA / aminokyselinovej sekvencie, pretože sekvencia uvedená v opise, na ktorú sa odvoláva, je chybná.

Pravdepodobne v uvedenom prípade bude považovaná opravená sekvencia za nový predmet vynálezu, ktorý ide nad rámec pôvodného podania, pretože sú prijateľné a povolené len zmeny, ktoré pre odborníka v danej oblasti priamo a jasne vyplývajú (sú odvoditeľné) z predmetov opísaných v opisnej časti, nárokoch alebo obrázkoch pri prvom podaní prihlášky.

Avšak ak je v prihláške uvedené, že bol pred alebo ku dňu podania deponovaný transformant / vektor obsahujúci uvedené gény, po preskúmaní a potvrdení tejto skutočnosti je možné pokladať požadované opravy za prijateľné.

Príklad:

Je požadovaná oprava nárokovanej DNA / aminokyselinovej sekvencie chybné uvedenej v opise tak, že sa preformuluje definícia sekvencie v nároku na nárok typu „product-by-process“ spôsobom, napr. „DNA kódujúca proteín X, pripraviteľná spôsobom podľa nároku 1“, namiesto priamej opravy, ktorá je neprijateľná (pozri príklad 1).

Vo všeobecnosti je takáto zmena prijateľná, ak je uvedená definícia sekvencie uznaná za priamo a jednoznačne odvoditeľnú z predmetov opísaných v opise, nárokoch a obrázkoch pôvodne podanej prihlášky.

2.6.4.1.9 Prístup k uloženým biologickým materiálom

2.6.4.1.9.1 Potvrdenie vydávané úradom na účely poskytnutia vzorky uloženého biologického materiálu uznávanou ukladacou inštitúciou

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže písomne požiadať úrad o potvrdenie údajov, ktoré sú potrebné na sprístupnenie (poskytnutie) vzorky biologického materiálu, ktorý je uložený v uznávanej ukladacej inštitúcii.

Expert PO vo formulári takejto žiadosti na základe zisteného stavu potvrdí alebo nepotvrdí nasledujúce údaje:

- i) na úrade bola podaná prihláška, týkajúca sa príslušného biologického materiálu (prihláška, ktorej predmetom je vynález zahrnujúci tento biologický materiál alebo použitie tohto biologického materiálu),
- ii) úrad predmetnú prihlášku zverejnil,
- iii) žiadateľ má právo na sprístupnenie vzorky biologického materiálu na základe vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich konanie o prihláške.

Žiadateľ má právo na sprístupnenie vzorky biologického materiálu až odo dňa zverejnenia príslušnej prihlášky.

Vzorka môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že počas platnosti patentu neposkytne vzorku biologického materiálu, ani materiál z nej odvodený tretej osobe a vzorku a materiál z nej odvodený bude používať len na experimentálne účely.

Pri posudzovaní, či má žiadateľ právo na sprístupnenie vzorky biologického materiálu, je potrebné zistiť aj to, či prihlasovateľ prihlášky nepodal pred zverejnením tejto prihlášky žiadosť o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov.

V prípade, že prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote (pred zverejnením prihlášky) požiadal o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov, žiadateľ nemá právo na sprístupnenie biologického materiálu, pokiaľ na vynález, ktorý je predmetom prihlášky, ešte nebol udelený patent.

Prihlasovateľ môže pred zverejnením prihlášky požiadať aj o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu na obdobie 20 rokov odo dňa podania prihlášky len pre nezávislých expertov pre prípad, že bude prihláška zamietnutá alebo konanie o prihláške bude zastavené. V takomto prípade má tretia osoba (iná ako nezávislý expert) právo na sprístupnenie vzorky uloženého biologického materiálu len vtedy, ak už uplynulo 20 rokov od podania prihlášky.

2.6.4.1.9.2 Žiadosť prihlasovateľa o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu

Prihlasovateľ má právo obmedziť prístup k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov, a to na základe žiadosti podanej úradu ešte pred zverejnením príslušnej prihlášky.

V prípade, že žiadosť nebola podaná pred zverejnením prihlášky alebo nebola podaná oprávnenou osobou (prihlasovateľom), expert PO listom oznámi prihlasovateľovi, resp. osobe, ktorá žiadosť podala, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

Ak bola žiadosť o obmedzenie prístupu k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov podaná včas a oprávnenou osobou, expert PO výrazne označí prednú stranu spisového obalu prihlášky poznámkou „Žiadosť o obmedzenie prístupu k biologickému materiálu“.

2.6.4.2 Špecifiká farmaceutických vynálezov

Chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom alebo zvieracom tele sú podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona vylúčené z patentovateľnosti.

Pri posudzovaní patentovateľnosti spôsobov ošetrovania je potrebné prihliadať na to, či je predmetný spôsob chirurgický alebo terapeutický. Mnohé spôsoby ošetrovania ľudského alebo zvieracieho tela nie sú vylúčené z patentovateľnosti, pretože nie sú terapeutickými, resp. chirurgickými spôsobmi. Skutočnosť, že ide o liečenie ľudského alebo zvieracieho tela, sama osebe neznamená, že predmetný spôsob liečenia je vylúčený z patentovateľnosti.

Podobne pri posudzovaní patentovateľnosti diagnostických metód je potrebné uvedomiť si, že nie každá metóda týkajúca sa diagnostikovania je vylúčená z patentovateľnosti. Spôsoby získavania informácií (údajov, fyzikálnych množstiev, zobrazení) zo živého ľudského alebo zvieracieho organizmu nie sú vylúčené z patentovateľnosti, ak poskytujú len sprostredkované výsledky, ktoré samy osebe neumožňujú záväzne rozhodnúť o spôsobe liečenia. Typickým príkladom patentovateľných vynálezov sú röntgenologické vyšetrenia alebo NMR spektrálne metódy.

Liečivo, prípadne zmes liečiv, spôsob výroby liečiva a použitie liečiva sú patentovateľnými farmaceutickými vynálezmi.

Vo vzťahu k novosti farmakologicky účinnej látky (liečiva) samotnej a novosti jej medicínskeho použitia môžu nastať nasledovné prípady:

1 farmakologicky účinná zlúčenina X (liečivo) je nová,

- 2 farmakologicky účinná zlúčenina X nie je nová, ale zo stavu techniky nie je známe jej medicínske použitie (t. j. použitie na liečenie, profylaxiu alebo diagnostiku chorôb) – tzv. „prvé medicínske použitie“,
- 3 farmakologicky účinná zlúčenina X nie je nová a zo stavu techniky je známe jej medicínske použitie - tzv. „špecifické medicínske použitie“.

2.6.4.2.1 Farmakologicky účinná zlúčenina je nová

Ak je predmetom vynálezu nová zlúčenina, hlavný patentový nárok je zvyčajne zameraný na samotnú zlúčeninu. Jeho znenie môže byť nasledovné: „Zlúčenina X všeobecného vzorca I...“, „Zlúčenina X vzorca ...“ a pod. Pri chemicky vyrobených zlúčeninách sa používa jednodielna forma nároku (bez výrazu „... vyznačujúci sa tým, že ...“).

Z hľadiska zachovania jednotnosti vynálezu (§ 37 ods. 3 zákona) smie prihláška obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku. Podmienka jednotnosti vynálezu sa považuje za splnenú, ak je v prihláške nárokovaná nasledujúca kombinácia nárokov:

- 1 Zlúčenina X všeobecného vzorca I...
- 2 Spôsob prípravy zlúčeniny X podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ...
- 3 Medziprodukt, resp. východisková látka na prípravu zlúčeniny X alebo Zlúčenina všeobecného vzorca II, ako medziprodukt, resp. východisková látka na prípravu zlúčeniny všeobecného vzorca I
- 4 Zlúčenina X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 na použitie ako liečivo alebo Zlúčenina X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 na použitie ako analgetikum alebo Zlúčenina X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 na použitie na liečenie ochorenia Y
- 5 Farmaceutický prostriedok, resp. kompozícia, zmes a pod. s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 v kombinácii s vhodným neaktívnym nosičom (s pomocnou látkou)

2.6.4.2.2 Prvé medicínske použitie zlúčeniny

Ak je aktívna látka známa zo stavu techniky a nárokovaný vynález spočíva v zistení nových vlastností, na základe ktorých možno túto zlúčeninu použiť na liečenie, profylaxiu alebo diagnostikovanie chorôb, hovoríme o prvom medicínskom použití, resp. o prvej indikácii.

Podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona sa nevyklučuje patentovateľnosť látok alebo zmesí, ktoré sú súčasťou stavu techniky, na ich využitie pri chirurgických alebo terapeutických spôsoboch liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a pri diagnostických metódach a metódach prevencie chorôb využívaných na ľudskom alebo zvieracom tele, ak také využitie nie je súčasťou stavu techniky. Zákon teda patentovanie prvého medicínskeho použitia pripúšťa.

V prípade zistenia prvého medicínskeho použitia zlúčeniny možno v závislosti od okolností prípadu a/alebo výberu prihlasovateľa použiť nasledovné formulácie nárokov:

- 1 Zlúčenina X na použitie ako liečivo,
- 2 Zlúčenina X na použitie ako antibakteriálny prostriedok,
- 3 Zlúčenina X na použitie na liečenie ochorenia Y,
- 4 Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X na použitie ako liečivo,
- 5 Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X na použitie ako antibakteriálny prostriedok,
- 6 Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X na použitie na liečenie ochorenia Y,

- 7 *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a adjuvanty E₁, E₂, E₃ ... na použitie ako liečivo,*
- 8 *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a adjuvanty E₁, E₂, E₃ ... na použitie ako antibakteriálny prostriedok,*
- 9 *Kompozícia obsahujúca aktívny prostriedok X a adjuvanty E₁, E₂, E₃ ... na použitie na liečenie ochorenia Y,*
- 10 *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a účinnú látku Z (a pravdepodobne adjuvanty E₁, E₂, E₃...) na použitie ako liečivo,*
- 11 *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a účinnú látku Z (a pravdepodobne adjuvanty E₁, E₂, E₃...) na použitie ako antibakteriálny prostriedok,*
- 12 *Kompozícia obsahujúca účinnú látku X a účinnú látku Z (a pravdepodobne adjuvanty E₁, E₂, E₃...) na použitie na liečenie ochorenia Y,*
- 13 *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X vo forme kapsuly (tablety, čapíkov, resp. injekčného roztoku, atď.) na použitie ... (pozri tri vyššie uvedené možnosti),*
- 14 *Kompozícia obsahujúca terapeuticky aktívne množstvo zlúčeniny X na použitie ... (pozri tri vyššie uvedené možnosti),*
- 15 *Kompozícia obsahujúca 10 až 20 mg zlúčeniny X na jednotku dávky, na použitie ... (pozri tri vyššie uvedené možnosti),*
- 16 *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X a zlúčeninu Z v synergických množstvách na použitie ako antibakteriálny prostriedok alebo na liečenie ochorenia Y,*
- 17 *Liečivo obsahujúce zlúčeninu X (táto formulácia patentových nárokov nie je veľmi jasná, uprednostňuje sa formulácia patentových nárokov uvedená pod číslom 1),*
- 18) *Diagnostický prostriedok (napr. kontrastné médium) obsahujúce zlúčeninu X.*

V zvláštnych prípadoch sú tiež možné nároky ako:

- 19 *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X a prostriedok Z umožňujúci látke X prekonať krvnú/mozgovú bariéru,*
- 20) *Kompozícia obsahujúca zlúčeninu X vo forme prispôsobenej len na vonkajšie podávanie s výnimkou orálne alebo injekčne podávaných foriem.*

Charakteristika uvedených formulácií nárokov:

- 1) až 3) sú štandardné formulácie, pri ktorých je terapeutický prostriedok čistou, chemicky vyrobenou látkou.
- 1) je najvšeobecnejšia a najodporúčanejšia forma, pretože jasne zahŕňa každé terapeutické použitie. Prihlasovateľ môže použiť takúto formu nároku, pretože zistil, že zlúčenina X sa môže použiť na liečenie minimálne jedného ochorenia. Vytvoril tak priestor na ďalší výskum farmakologických vlastností produktu, o ktorom sa nepredpokladalo, že má takéto vlastnosti.
- 2) a 3) sú približne rovnaké. Formulácie 2) a 3) sú vhodné v prípade, že zlúčenina má farmakologickú vlastnosť, vďaka ktorej ho možno použiť pri liečení rôznych ochorení.
- 4) až 6) sú štandardnými formuláciami patentových nárokov v prípadoch, keď terapeutický prostriedok je vo forme komplexného produktu. Základom kompozície je zlúčenina X, ale ostatné zložky, samotné neaktívne, musia byť tiež prítomné.
- 7) až 9) sú štandardnými formuláciami patentových nárokov, v prípade, že prihlasovateľ zistil a dokázal, že adjuvanty sú pre kompozíciu veľmi dôležité. „Ostatné zložky“ spomenuté v predchádzajúcom odseku sú takto objasnené oveľa podrobnejšie.
- 10) až 12) sa používajú v prípade, že sa žiada ochrana na kompozície obsahujúce dva produkty, ktoré už boli spolu použité na neterapeutické použitie. Ide o zriedkavú situáciu. Častejším prípadom je, že chemick-

ká kompozícia tvorená produktmi X a Z je nová sama osebe a môže byť nárokováná ako chemický komplexný produkt bez akejkoľvek zmienky o jej terapeutickom použití. Ak je kombinácia sama osebe známa zo stavu techniky a jej prednosti sa prejavujú len pri použití špecifických podmienok, odporúča sa uviesť tento štruktúrny znak v nároku. Niekedy, napríklad v prípade synergie, sa používa funkčná definícia podmienok, ktoré umožňujú dosiahnutie terapeutického účinku. Pri spomenutej (širokej) funkčnej definícii je uvedenie terapeutického použitia nevyhnutné (príklad takejto funkčnej definície pre synergickú kompozíciu je uvedený vo formulácii 16)). Ak farmaceutický prostriedok obsahuje viac aktívnych zložiek, kombináciou ktorých sa dosiahne synergický účinok, vo význakovej časti nároku je potrebné uviesť nielen jeho zložky, ale aj ich vzájomný pomer, pri ktorom dochádza k synergickému účinku.

- 13) je príkladom kompozície uvádzajúcej ako základný znak nielen aktívnu látku, ale tiež formálny faktor, ktorým je forma podávania.
- 14) je ďalším príkladom funkčnej definície v prípade jednej aktívnej látky;
- 15) je príklad ďalšieho formálneho faktora. V tomto prípade sa uvádza množstvo na dávkovaciu jednotku, čo by mohlo robiť riešenie nielen novým, ale aj inventívnym za predpokladu, že doteraz boli známe len oveľa väčšie dávky.
- 17) je ďalšou možnou formuláciou, ktorá je pokladaná za ekvivalentnú k 1);
- 18) je príkladom nároku na diagnostický prostriedok. V tomto prípade sa odporúča uprednostniť formuláciu 1).
- 19) je ďalším príkladom funkčnej definície, kde funkcia je vo veľkej miere biochemická. Takéto definície sa prihlasovateľom neodporúčajú, pretože by mohlo byť ťažké určiť, čo nároky skutočne zahŕňajú.
- 20) zahŕňa disclaimer. Takáto forma nároku je možná vtedy, ak bola nájdená forma podávania spojená s výraznými výhodami. Ostatné formy podávania a mnohé ďalšie možnosti súvisiace s vynálezom sú vylúčené. Prihlasovateľovi však vznikne aspoň určitá ochrana. Výrazy „orálne podávateľná forma“ a „injekčne podávateľná forma“ v sebe zahŕňajú aj určité všeobecné fyziologické podmienky kladené na zložky sprevádzajúce X (napríklad podmienky sterility alebo neškodnosti pre sliznicu, resp. iné cieľové orgány).

Nepripustnými sú nasledovné formulácie patentových nárokov:

„*Použitie zlúčeniny X na liečenie*“ a „*Použitie zlúčeniny X ako liečiva na liečenie ochorenia Y*“, pretože takto je vlastne chránený spôsob liečenia a spôsoby liečenia sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona vylúčené z patentovateľnosti.

V prihláške môže byť ďalej uvedený nárok na farmaceutický prostriedok znenia:

„*Farmaceutický prostriedok s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu X všeobecného vzorca I podľa nároku 1 v kombinácii s vhodným neaktívnym nosičom.*“

Pomocné neaktívne zložky nie je nutné definovať, pretože ich voľba je pre odborníka v odbore rutinnou záležitosťou. Ak je teda farmaceutický prostriedok definovaný vo význakovej časti nároku iba obsahom účinnej látky, zahŕňa zmes aktívnej látky s bežnými pomocnými látkami a tiež prostriedok identický s čistou aktívnou látkou.

Ak sú zo stavu techniky známe zlúčeniny X a Y a medicínske použitie každej z nich, ochranu možno udeliť na tzv. „kit – of – parts“, teda na kombinovaný farmaceutický prípravok, v ktorom aktívne zlúčeniny pôsobia združene, ale sú fyzicky separované za predpokladu, že použitie komponentov, buď simultánne (súčasne), oddelene alebo postupne, poskytuje neočakávaný, nový synergický účinok pri liečení ochorenia Y.

Ak bolo zistené, že farmaceutický prostriedok je možné použiť pri liečení viacerých ochorení, nároky na farmaceutický prostriedok možno definovať dvoma nasledovnými spôsobmi:

- a) 1. nárok: *Farmaceutický prostriedok, vyznačujúci sa tým, že...*
- 2. nárok (závislý nárok na nároku 1): *Farmaceutický prostriedok podľa nároku 1 s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že...*

3. nárok (závislý nárok na nároku 1): *Farmaceutický prostriedok podľa nároku 1 s analgetickým účinkom, vyznačujúci sa tým, že...*
4. nárok (závislý nárok na nároku 1): *Farmaceutický prostriedok podľa nároku 1 s protinádorovým účinkom, vyznačujúci sa tým, že...*

Poznámka:

V prvom nároku sa indikácia neuvedie, ale závislé nároky sú formulované tak, že každý sa uvedie s konkrétnou indikáciou.

- b) 1. nárok: *Farmaceutický prostriedok s antibakteriálnym účinkom, vyznačujúci sa tým, že...*
2. nárok: *Farmaceutický prostriedok s analgetickým účinkom, vyznačujúci sa tým, že...*
3. nárok: *Farmaceutický prostriedok s protinádorovým účinkom, vyznačujúci sa tým, že...*

Poznámka: Všetky nároky budú nezávislé, každý na inú konkrétnu indikáciu.

Možné je akceptovať aj nároky na ochranu dávkovej formy liečiva. Takýto nárok je možné formulovať nasledovným spôsobom: „*Farmaceutický prostriedok, vyznačujúci sa tým, že je vo forme tabliet (injekcie)*“.

2.6.4.2.3 Špecifické medicínske použitie zlúčeniny

Ak je zo stavu techniky známa aktívna látka a jej medicínske použitie a nárokovaný vynález spočíva v nájdení ďalšieho možného medicínskeho využitia tejto látky, hovoríme o špecifickom medicínskom použití, pod ktorým sa rozumie akékoľvek ďalšie medicínske použitie, teda druhé, tretie, štvrté atď.

O špecifickom medicínskom použití hovoríme aj v prípade, ak je zo stavu techniky známa aktívna látka a jej medicínske použitie na liečenie určitej choroby a nárokovaný vynález spočíva v nájdení iného terapeutického spôsobu liečenia tej istej choroby. V takom prípade je možná patentová ochrana takejto aktívnej látky na použitie pri inom terapeutickom spôsobe liečenia tej istej choroby.

Podľa § 7 ods. 5 písm. b) zákona sa nevyklučuje patentovateľnosť látok alebo zmesí, ktoré sú súčasťou stavu techniky, na ich akékoľvek špecifické využitie pri chirurgických alebo terapeutických spôsoboch liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a pri diagnostických metódach a metódach prevencie chorôb využívaných na ľudskom alebo zvieracom tele, ak toto špecifické využitie nie je súčasťou stavu techniky. Zákon teda patentovanie špecifického medicínskeho použitia zlúčeniny pripúšťa.

Zistenie špecifického medicínskeho použitia zlúčeniny v prípade zistenia druhej a ďalšej indikácie sa však považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti a teda je patentovateľné len vtedy, ak takéto použitie nebolo možné predpokladať na základe známych farmakologických aktivít zlúčeniny alebo na základe známych farmakologických aktivít podobných zlúčenín.

V prípade zistenia špecifického medicínskeho použitia známej látky patentový nárok mohol mať v minulosti len nasledovnú formu: „*Použitie zlúčeniny X na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie ochorenia Y*“. Ide o tzv. švajčiarsku definíciu nároku.

Švajčiarskou definíciou nie je možné definovať špecifické medicínske použitie látok alebo zmesí látok v patentových prihláškach podaných 1. júla 2011 a neskôr, resp. uplatňujúcich si prioritu od tohto dátumu. Takáto definícia je hodnotená ako nejasná (§ 5 ods. 1 vyhlášky). Možnosť použiť švajčiarsku definíciu v patentových prihláškach podaných pred 1. júlom 2011, resp. uplatňujúcich si prioritu pred uvedeného dátumu zostáva zachovaná.

Špecifické medicínske použitie známej látky je možné chrániť vo forme účelom vymedzeného nároku, ktorý má formu „*Zlúčenina X na použitie na liečenie choroby Y*“.

Ak prihláška obsahuje patentové nároky týkajúce sa rôznych indikácií zlúčeniny, ktoré spolu nijako nesúvisia, resp. nie sú dané jedným mechanizmom založeným na rovnakom základe, prihláška nespĺňa podmienku jednotnosti vynálezu. Prihláška môže obsahovať len nároky na indikácie postavené na rovnakom základe.

2.6.4.2.3.1 Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob účinku“

Patentové nároky špecifického medicínskeho použitia by mali byť vždy zamerané na konkrétne terapeutické ochorenie, teda známe a definované ochorenie. Nároky zamerané na „nový“ spôsob účinku, mechanizmus alebo efekt sú považované za objav alebo za nejasné. Len objasnenie účinku nezabezpečuje novosť známeho spôsobu.

Špecifické medicínske použitie zamerané na odlišné terapeutické použitie známeho liečiva so známou indikáciou

Ak je známe použitie konkrétneho liečiva na liečenie konkrétnej choroby, je patentovateľné aj použitie tohto liečiva na liečenie rovnakej choroby v odlišnom terapeutickom liečení.

Novosť odlišného terapeutického liečenia je založená na novom spôsobe podávania, novej skupine pacientov alebo na novom dávkovom režime.

2.6.4.2.3.2.1 Špecifické medicínske použitie zamerané na „spôsob podávania“

Príklad

Zo stavu techniky je známe intramuskulárne podávanie neuskladniteľného HCG.

Nárokované riešenie sa od stavu techniky líši len tým, že HCG je určené na subkutánne podávanie.

Pokiaľ takéto riešenie spĺňa okrem podmienky novosti aj podmienku vynálezcovskej činnosti, potom je patentovateľné vo forme prípustných nárokov (pozri kap. [2.6.4.2.3](#)).

2.6.4.2.3.2.2 Špecifické medicínske použitie zamerané na subjekt (pacienta, novú skupinu pacientov), ktorý má byť liečený

Liečeniu známeho ochorenia známou zlúčeninou možno priznať novosť na základe špecifikácie skupiny pacientov.

Príklad

Zo stavu techniky je známe použitie zmesi fosfolipidov a krvného faktora cicavcov Xa na výrobu liečiva na liečenie krvácania u hemofilikov.

Nárokované riešenie sa od stavu techniky líši len určením skupiny pacientov, pre ktorú je liečivo určené, t.j. zatiaľ čo stav techniky zahŕňa použitie liečiva na liečenie krvácania u hemofilikov, podľa nového riešenia je toto liečivo určené na použitie na liečenie krvácania u nehemofilikov.

Pokiaľ takéto riešenie spĺňa okrem podmienky novosti aj podmienku vynálezcovskej činnosti, potom je patentovateľné vo forme prípustných nárokov (pozri kap. [2.6.4.2.3](#)).

2.6.4.2.3.2.3 Špecifické medicínske použitie zamerané na „režim dávkovania“

Liečeniu známeho ochorenia známou zlúčeninou možno priznať novosť aj v prípade, ak jediným technickým znakom nepatriacim do stavu techniky je režim dávkovania.

Pod režimom dávkovania sa myslí množstvo a/alebo frekvencia podávania konkrétneho liečiva za podmienky, že v nároku definovaný režim dávkovania poskytuje technický účinok, t.j. poskytuje nejakú výhodu oproti stavu techniky pre splnenie podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti.

Príklady

Zo stavu techniky je známe použitie zlúčeniny X na výrobu liečiva s predĺženým uvoľňovaním na liečenie hyperlipidémie orálnym podaním.

Nárokované riešenie sa od stavu techniky líši len tým, že je navrhnutý režim dávkovania liečiva, konkrétne „raz denne pred spaním....“.

Pokiaľ takéto riešenie spĺňa okrem podmienky novosti aj podmienku vynálezcovskej činnosti, potom je patentovateľné vo forme prípustných nárokov (pozri kap. [2.6.4.2.3](#)).

2.6.4.2.4 Špeciálne typy farmaceutických vynálezov

2.6.4.2.4.1 Farmakologicky účinné enantioméry

Atóm uhlíka, na ktorý sú viazané štyri rozdielne substituenty sa označuje ako asymetrický uhlík alebo opticky aktívny uhlík. Molekuly s asymetrickým uhlíkom sú vždy asymetrické, t. j. majú rozdielne usporiadanie substituentov okolo tetraedrického atómu uhlíka. Preto existujú vo dvoch stereoizomérnych formách, ktoré sa označujú ako optické izoméry, optické antipódy alebo enantioméry.

Enantioméry sú vo vzájomnom vzťahu pravej a ľavej ruky alebo predmetu a jeho zrkadlového obrazu. Majú rovnaké takmer všetky fyzikálno-chemické vlastnosti (hustota, teplota topenia a varu, tepelná a elektrická vodivosť ...), líšia sa znamienkom optickej aktivity. Enantioméry môžu byť ľavotočivé a pravotočivé. Označujú sa znamienkom (+) a (-) a písmenami D a L alebo R a S.

Neaktívna forma opticky aktívnej látky zložená z rovnakých dielov pravotočivej a ľavotočivej formy sa označuje ako racemát. V rozpore s predchádzajúcou praxou vývoja liečiv v racemickej forme, chirálne liečivá sú dnes často vyvíjané v enantiomére čistej forme. Z toho dôvodu sú v prihláškach nárokované oddelené enantioméry alebo ich medicínske použitie, pričom zodpovedajúce racemáty sú vo väčšine prípadov súčasťou stavu techniky.

V takýchto prípadoch treba pri posudzovaní patentovateľnosti vynálezu zodpovedať dve otázky:

- Sú oba individuálne enantioméry známe zo stavu techniky?
- Je posudzovaný vynález, t. j. vynález, predmetom ktorého je enantiomér, výsledkom vynálezcovskej činnosti?

Enantioméry sa považujú za známe zo stavu techniky, ak boli jasne opísané v doterajšom stave techniky, teda:

- ak boli explicitne opísané,
- ak informácia z doterajšieho stavu techniky je dostatočná (alebo musí byť kombinovaná iba so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky) na to, aby odborníkovi umožnila pripraviť enantioméry alebo ich oddeliť z racemickej formy,
- doterajší stav techniky opisuje reakciu s nárokovaným enantiomérom ako konečným produktom, uvádzajúc reakčné podmienky a východiskovú zlúčeninu. Aj keď špecifický enantiomér nie je explicitne opísaný, bol by nevyhnutne pripravený uvádzanou reakciou (z východiskovej zlúčeniny pri uvádzaných podmienkach),
- všeobecné poznatky z doterajšieho stavu techniky v čase vzniku dokumentu dávali možnosť odborníkovi izolovať enantiomér. Na preukázanie nenovosti nie je nevyhnutné, aby separácia a izolácia bola naozaj uskutočnená.

Enantioméry sú považované za nové, ak nie sú známe zo stavu techniky. Za nové sa napríklad považujú vtedy, ak je v molekule niekoľko asymetrických uhlíkov a doterajší stav techniky nevyzdvihuje žiadnu špecifickú konfiguráciu alebo ak doterajší stav techniky uvádza racemickú zmes a definíciu v znení „vynález zahŕňa opticky aktívne formy“, ktorá nie je doplnená žiadnou inou informáciou. Takáto definícia sa môže vzťahovať na enantiomér, ale môže byť tiež vysvetlená ako zmes obsahujúca prebytok jedného z enantiomérov.

Všeobecný postup pri posudzovaní novosti enantioméru je uvedený v tabuľke:

Poznanky zo stavu techniky	Novosť špecifických enantiomérov
Racemická zmes	ÁNO
Racemická zmes a zmienka o (+) a (-) izomérov	NIE
Racemická zmes a všeobecná zmienka o opticky aktívnych izomérov	ÁNO
Špecifické enantioméry s uvedením vzorca	NIE
Informácia umožňujúca prípravu a izoláciu špecifického enantioméru	NIE

Vo všeobecnosti platí, že pre zlúčeninu s jedným asymetrickým uhlíkom je jeden enantiomér obvykle viac aktívny ako druhý. Ak je zo stavu techniky známy fyziologicky aktívny racemát, je samozrejme testovať enantioméry a porovnať ich aktivity s racemátom. Dosiahnutému účinku nie je možné pripísať vynálezovskú činnosť, ak vychádza zo zrejmych testov. Nárokovaný enantiomér sa nepovažuje za výsledok vynálezovskej činnosti, ak nie je preukázaný jeho neočakávaný účinok (napríklad, ak enantiomér vykazuje rovnakú farmakologickú aktivitu ako racemická zmes, ktorá je zo stavu techniky známa).

V prospech záveru, že enantiomér je výsledkom vynálezovskej činnosti, svedčia nasledovné skutočnosti:

- prítomnosť viac ako jedného asymetrického uhlíka, čím exponenciálne narastá množstvo izomérov,
- základný racemát je známy, ale nie v súlade so všeobecným technickým vývojom,
- enantioméry s kvalitatívne odlišnou aktivitou ako racemická zmes,
- enantioméry s vysokou účinnosťou v porovnaní s účinnosťou, ktorá by sa predpokladala pri enantiomére izolovanom z neaktívneho racemátu.

2.6.4.2.4.2 Kozmetický spôsob ošetrovania

Ak má produkt dve použitia, liečebné a kozmetické, za predpokladu splnenia podmienky jednotnosti vynálezu (pozri kap. 2.6.4.2.3), možno v tej istej prihláške žiadať ochranu na jeho liečebné aj kozmetické použitie. V jednom nároku možno žiadať ochranu napríklad na prvé medicínske použitie produktu, v ďalšom nároku na kozmetickú metódu alebo na použitie toho istého produktu ako kozmetického prípravku.

V prípade, že terapeutický účinok produktu sa týka viac hygieny a nevyžaduje odborný lekársky úkon (spôsob môže byť vykonávaný napr. v kozmetickom salóne osobou, ktorá nemusí byť kvalifikovaným zdravotníckym personálom), sú prípustné nasledovné formulácie patentového nároku:

Použitie zlúčeniny X (nový a vynálezovskou činnosťou získaný produkt) na stimuláciu rastu vlasov u teplokrvných zvierat

Použitie zlúčeniny X ako kozmetického produktu

Kozmetický účinok, ktorý sa týka vonkajšieho vzhľadu osoby, musí byť viditeľný zvonku. Napríklad spôsob odstraňovania zubného povlaku (bakteriálna vrstva pokrývajúca zuby) nie je pokladaný za kozmetický, pretože výsledok pôsobenia nie je viditeľný zvonku.

Kozmetický účinok, ktorý sa nedá oddeliť od terapeutického účinku, je vylúčený z patentovateľnosti.

2.6.4.2.4.3 Spôsob eliminácie parazitov

Ak je parazit vnútri ľudského tela, je spôsob jeho eliminácie pokladaný za terapeutický. To isté platí vtedy, ak parazit poškodzuje externú časť tela a zároveň je prenášačom chorôb. Napríklad, spôsob eliminácie pásovnice a spôsob liečenia skábií (kožné parazitárne ochorenie), ktoré sú prenášačmi patogénnych chorôb, sú spôsobmi liečenia, t. j. sú vylúčené z patentovateľnosti. Ale spôsob eliminácie vlasových vší alebo blch, ktoré sú síce nepríjemné, ale neohrozujú zdravie, nie je z patentovateľnosti vylúčený.

Podobne, ak parazit poškodzuje rastliny a ľudí, nárok na použitie produktu ako parazitocídneho prostriedku môže byť akceptovaný, ak sa opis nezmieňuje o tom, že produkt môže byť používaný na ľudskom organizme. Ak v opise je o tom zmienka, proti nároku sa namieta podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona (výluka z patentovateľnosti). V takomto prípade môže pri odstránení dvojznačnosti pomôcť disclaimer.

2.6.4.2.4.4 Spôsob liečenia zvierat na poľnohospodárske účely

Hormonálne ošetrovanie hospodárskych zvierat, ako je dobytok, ovce, ošípané a kozy, je v modernom poľnohospodárstve veľmi rozšírené a dôležité.

Takéto liečenie je patentovateľné, pretože cieľom pôsobenia je špeciálnym spôsobom zvýšiť plodnosť zvierat alebo zvýšiť rýchlosť rastu telesnej hmotnosti zvierat alebo produkciu mlieka. Ide o priemyselné použitie, pretože poľnohospodárstvo je priemyslom.

Napríklad použitie liečiva na zvýšenie produkcie mlieka u kravy je patentovateľné, pretože tento účinok je pozorovateľný bez ohľadu na zdravotný stav zvierat. Nárok však musí obsahovať nasledovný disclaimer: „*neterapeutická metóda....*“.

Ak sa nárok týka pôsobenia na cicavce, je vhodné vždy v nároku špecifikovať výraz „*cicavce iné ako ľudia*“.

2.6.4.2.4.5 Metóda zahŕňajúca len určitý krok spôsobu liečenia

Metóda zahŕňajúca podávanie lieku chorému pacientovi je vylúčená z patentovateľnosti. Ak metóda pozostáva z niekoľkých krokov, z ktorých posledný je podávanie látky pacientovi, musí sa posúdiť, či tento posledný krok je nevyhnutným na dosiahnutie priemyselného účinku.

Metóda obsahujúca kroky, ktoré sú využiteľné na účel iný ako terapeutický (napr. analytický), môže byť patentovateľnou.

Ak ale metóda nemá zmysel, pokiaľ posledným krokom nie je podávanie produktu pacientovi, môže byť proti tejto metóde namietané podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona, a to aj v prípade, že spomínaný posledný krok nie je výslovne spomínaný v nároku.

Zložitým a delikátnym prípadom je, keď je krvná vzorka odobratá pacientovi a potom predložená na viaceré vyšetrenia, pričom neexistuje žiadne iné možné použitie produktu, získaného spomínaným postupom, než je jeho reapplikácia tomu istému pacientovi (toto môže mať význam pre génovú terapiu).

Samozrejme, že metódy spracovania krvných produktov s cieľom získať využiteľné krvné faktory alebo ničiť patogénne vírusy v krvných produktoch, sú patentovateľné.

Dialyzačné metódy, pri ktorých je purifikovaná krv aplikovaná späť pacientovi, by sa však na druhej strane mohli považovať za spôsoby liečenia. Ale prístroj na realizáciu tohto postupu je patentovateľný.

2.6.4.2.5 Formálne náležitosti podkladov prihlášky, ktorej predmetom je farmaceutický vynález

Ak je predmetom prihlášky farmaceutický vynález, súčasťou opisnej časti prihlášky majú byť aj výsledky farmakologických skúšok, výsledky skúšok účinnosti a neškodnosti, prípadne výsledky klinických skúšok. Účelom predkladania výsledkov farmakologických a klinických skúšok je potvrdenie indikácie liečiva, na ktorú sa požaduje ochrana. Výsledky zároveň slúžia na preukázanie novosti a vynálezcovskej činnosti nárokovateľného liečiva.

V prípade, že výsledky farmakologických skúšok nie sú súčasťou prihlášky pri podaní, prihlasovateľ sa vyzve na ich dodatočné predloženie. Dodatočne predložené výsledky farmakologických, prípadne klinických testov sa nestávajú súčasťou opisnej časti prihlášky. Sú len súčasťou spisu predmetnej prihlášky.

2.6.5 Zmeny v prihláške

Podľa § 45 ods.1 zákona úpravy a zmeny vykonané v prihláške v priebehu konania nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za formálny nedostatok.

Ak prihlasovateľ v priebehu konania spraví v prihláške úpravy alebo zmeny, ktoré idú nad rámec jej pôvodného podania, expert PO správou o prieskume vyzve prihlasovateľa, aby tieto úpravy alebo zmeny odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej alebo predĺženej lehote uvedený nedostatok prihlášky neodstráni alebo nevyvráti odôvodnenosť výzvy na jeho odstránenie, konanie o prihláške sa podľa § 79 ods. 5 zákona zastaví.

2.6.5.1 Prípustné zmeny v prihláške a zmeny, ktoré idú nad rámec pôvodného podania

Zmeny v podkladoch prihlášky vynálezu 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 vynálezu, ak tieto úpravy nevyplývajú zo skôr podaných podkladov vynálezu (za podklady sa považujú aj výkresy).

2.6.5.1.1 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 opísaný, pričom odborník v danej oblasti si ho na základe pôvodnej prihlášky môže jednoducho vyvodiť, tak 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 konkrétno-uzujúce nové kvantitatívne znaky, napr. nové zloženie zmesí, teplotu, tlak, časové údaje a pod., ktoré môžu slúžiť neskôr ako opora pri určovaní rozsahu ochrany poskytovanej patentovými nárokmi.

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

2.6.5.1.2 Zmeny v patentových nárokoch

Nahradenie alebo vypustenie technického znaku z patentového 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 vynálezu, vzhľadom na technický problém, ktorý vynález 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, tento musí byť 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, by mali byť taktiež akceptované.

Ak nezávislý patentový nárok obsahuje znaky, ktoré sú na uskutočnenie vynálezu 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 prekryvania sa so stavom techniky a kde zostávajúci predmet nemôže byť presnejšie a jasnejšie definovaný pomocou pozitívnych technických znakov, môže byť nepatentovateľný predmet 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 vynálezu,
3. tieto znaky prinajmenšom implicitne jasne patria do opisu vynálezu 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 vynález 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 vynález podstatný alebo ho prihlasovateľ používa na odlíšenie vynálezu od stavu techniky, nie je možné ho v nárokoch ponechať.

Príklady hodnotenia doplnenia ďalšieho znaku do podkladov prihlášky:

a) *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 zahrňajúcim uloženie na pružnej podložke a v opise nie je uvedený druh tejto pružnej podložky.

Dodatočné uvedenie druhu pružnej podložky ide o údaj nad rámec pôvodného podania.

b) 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, tak 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 vynálezu 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 ďalší vynález, je nutné podať ako samostatnú prihlášku.

2.6.5.2 Oprava chýb v podkladoch prihlášky

Oprava chýb je zvláštnym prípadom zmeny, na ktorú sa tiež vzťahuje ustanovenie § 45 ods.1 zákona.

Zjavné lingvistické chyby, preklepy a chyby v transkripcii môžu byť opravené kedykoľvek. Ostatné opravy chýb, hlavne oprava 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, s použitím všeobecných znalostí v danej oblasti techniky ku dňu podania prihlášky, vyvodil z pôvodne podaných podkladov.

2.6.6 Správa o úplnom prieskume

Cieľom úplného prieskumu je zistiť, či predmet prihlášky spĺňa základné vecné podmienky na udelenie patentu a odstrániť zostávajúce formálne nedostatky prihlášky a prípadnú nejednotnosť vynálezu.

V správe o úplnom prieskume (ďalej len „správa“) by mal byť predovšetkým komentovaný výsledok rešerše na stav techniky v danej oblasti.

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 VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 5*).

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 § 44 ods. 2 zákona alebo § 79 ods. 5 zákona, resp. zamietnutie prihlášky podľa § 44 ods.1 zákona, prípadne podľa § 44 ods. 2 zákona v súlade s charakterom uvedených nedostatkov.

2.6.6.1 Prvá správa o úplnom prieskume

Prvá správa by mala spravidla pokryť všetky námietky proti prihláške. Tieto námietky sa pritom týkajú tak vecných, ako aj formálnych požiadaviek v súlade so zákonom a vyhláškou.

Zo správy by malo byť prihlasovateľovi jasné, ktoré patentové nároky sú alebo nie sú spôsobilé na udelenie patentu a z akého dôvodu. Správa by mala vyznačovať presne tie časti prihlášky, ktoré majú nedostatky v porovnaní so stavom techniky zisteným počas rešerše, pričom je potrebné presne označiť a opísať relevantné časti namietaných dokumentov a uvádzať odkazy na príslušné ustanovenia zákona a súvisiacich právnych predpisov. Dôkazové prostriedky musia byť uvedené vždy okrem triviálnych skutočností.

V prípade zistenia, že prihláška nevyhovuje podmienke jednotnosti vynálezu, sa pri vypracovávaní správy primerane použije postup uvedený v kap. [2.3.6](#).

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

Expert PO by nemal vyžadovať alebo navrhovať zmeny len preto, že to „vylepší“ znenie opisu alebo nárokov. Formalistický prístup nie je žiaduci, dôležité je, aby zmysel opisu a nárokov bol jasný a aby boli odstránené závažné nezrovnalosti a nedostatky opisu a nárokov.

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.

2.6.6.2 Druhá správa o úplnom prieskume

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

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

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

2.6.7 Závěry úplného prieskumu

Úplný prieskum prihlášky končí zamietnutím prihlášky (pozri kap. [2.6.7.1](#) a kap. [2.6.7.2](#)), zastavením konania o prihláške (pozri kap. [2.6.7.3](#)) alebo postúpením prihlášky na udelenie patentu (pozri kap. [2.6.7.4](#)).

2.6.7.1 Zamietnutie prihlášky

Správa so sankciou zamietnutia prihlášky sa prihlasovateľovi zasiela vtedy, ak sa v rámci úplného prieskumu prihlášky zistí, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky patentovateľnosti (pozri kap. [2.6.2.1](#), kap. [2.6.2.2](#), kap. [2.6.2.3](#) a kap. [2.6.2.4](#)) alebo je vylúčený z patentovateľnosti (pozri kap. [2.6.2.1](#)), alebo vynález nie je v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Pred zamietnutím prihlášky musí mať prihlasovateľ možnosť vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa prihláška zamietla.

Prihláška môže byť zamietnutá úplne (v celom rozsahu) alebo čiastočne, ak sa zamietnutie vzťahuje iba na niektoré patentové nároky.

V rozhodnutí o zamietnutí prihlášky musia byť uvedené okrem výroku tiež dôvody, kvôli ktorým nie je možné na predmet prihlášky udeliť patent.

V odôvodnení zamietnutia sa môžu uviesť len tie skutočnosti, ktoré boli v prieskumovom konaní prihlasovateľovi vytknuté, a ku ktorým mu bola daná možnosť vyjadriť sa. Nie je potrebné opakovať podrobné odôvodnenie, ktoré sa prihlasovateľovi oznámilo správou. Stačí odvolať sa na príslušnú predchádzajúcu správu tak, aby boli zjavné skutočnosti, ktoré viedli k zamietnutiu prihlášky.

2.6.7.2 Čiastočné zamietnutie prihlášky

V čiastočnom zamietnutí prihlášky musí byť presne určené v akom rozsahu sa prihláška zamietla. V rozhodnutí o čiastočnom zamietnutí sa prihlasovateľ súčasne vyzve, aby v určitej lehote (napr. v lehote dvoch mesiacov) po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o čiastočnom zamietnutí prihlášky upravil zostávajúcu časť patentových nárokov, opis, výkresy a anotáciu.

Ak prihlasovateľ nepodá včas rozklad proti rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky a v stanovenej lehote nevykoná požadované úpravy prihlášky, konanie o prihláške sa zastaví podľa § 40 ods. 3 zákona.

Ak prihlasovateľ podá včas rozklad proti rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky, lehota na odstránenie nedostatkov prestáva plynúť.

2.6.7.3 Zastavenie konania o prihláške

Konanie o prihláške sa zastavuje po márnom uplynutí lehoty stanovenej na odstránenie nedostatkov prihlášky alebo v prípade, ak sa prihlasovateľ k obsahu správy vyjadří, ale nedostatky prihlášky neodstráni a svojím vyjadrením odôvodnenosť obsahu správy nevyvráti. V tomto prípade musí vlastné rozhodnutie o zastavení konania o prihláške zahrňovať zdôvodnenie, podobne ako je to pri zamietnutí prihlášky. V závislosti od charakteru zistených nedostatkov sa konanie o prihláške zastavuje podľa § 44 ods. 2 zákona alebo podľa § 79 ods. 5 zákona.

Po márnom uplynutí zákonom stanovenej lehoty na podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky (pozri kap. [2.6](#)) sa konanie o prihláške zastavuje podľa § 43 ods. 3 zákona.

Konanie o prihláške môže byť v akomkoľvek štádiu konania zastavené aj na návrh prihlasovateľa (§ 79 ods. 6 zákona). Ak sa prihlášky týka súdny spor zapísaný v registri úradu, konanie o prihláške môže byť na základe žiadosti prihlasovateľa zastavené len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra (§ 79 ods. 7 zákona). Návrh na zastavenie konania nie je možné vziať späť.

Formálne náležitosti rozhodnutí o úplnom alebo čiastočnom zamietnutí prihlášky a o zastavení konania o prihláške sú uvedené v kap. [2.6.7.1](#) a [2.6.7.2](#).

2.6.7.4 Postúpenie prihlášky na udelenie

Ak sa počas úplného prieskumu zistí, že predmet prihlášky spĺňa stanovené podmienky na udelenie ochrany a zároveň boli z podkladov odstránené všetky prípadné vecné a formálne nedostatky, expert PO pripraví podklady na udelenie patentu a po odsúhlasení postúpenia prihlášky na udelenie kompetentným pracovníkom PO, postúpi spis ORTP.

2.6.7.4.1 Príprava podkladov na udelenie

Podklady na udelenie patentu pripravuje expert PO, ktorý urobí konečnú revíziu opisu, patentových nárokov, výkresov a anotácie v hlavnom vyhotovení podkladov a v jednom z vedľajších vyhotovení, pričom sa hlavné vyhotovenie označí v pravom hornom rohu číslom prihlášky a slovom „Tlač“. Vedľajšie vyhotovenie sa označí slovami „Pre spis“.

Expert PO zodpovedá za to, že obsah takto označeného vedľajšieho vyhotovenia podkladov presne zodpovedá obsahu hlavného vyhotovenia určeného na tlač a naopak. Ďalej skontroluje správnosť zatriedenia predmetu prihlášky podľa platnej verzie MPT, prípadne zatriedenie zmien (*pozri* kap. [2.3.8.4.1](#)).

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

V podkladoch na udelenie je možné bez súhlasu prihlasovateľa meniť len anotáciu. Ak anotácia nevyhovuje predpísaným požiadavkám (*pozri* kap. [2.3.3.1.2.4](#)), expert PO upraví alebo zmení text anotácie, prípadne nahradí obrázok alebo vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou, za iný, lepšie charakterizujúci vynález.

Nakoniec vyplní tlačivo „Pokyn na udelenie patentu“ (ďalej len „pokyn na udelenie“).

V pokyne na udelenie musia byť uvedené nasledujúce údaje:

- spisová značka prihlášky,
- údaj o tom, či ide o udelenie spolu so zverejnením,
- deň podania prihlášky,
- ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z prvej prihlášky, deň podania prvej 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, prihlášky odbočenej z prihlášky úžitkového vzoru alebo európskej patentovej prihlášky zmenenej na prihlášku, číslo pôvodnej prihlášky, číslo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru resp. číslo pôvodnej európskej 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 vynálezu, 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 adresu alebo obchodné meno a sídlo,

- verzia a zoznam symbolov Medzinárodného patentového triedenia, podľa ktorých bol vynález zatriedený (pozri kap. 2.3.8.4.1),
- údaje týkajúce sa podkladov na udelenie prihlášky, teda:
 - číslo pagíny prihlasovacieho formulára,
 - číslo pagíny opisu, príp. doplnku opisu,
 - číslo pagíny patentových nárokov, príp. doplnku patentových nárokov,
 - počet a číslo pagíny výkresov,
 - číslo pagíny obrázku, resp. vzorca, ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou,
 - číslo pagíny anotácie.
- názov vynálezu,
- text anotácie; ak expert PO upravil, resp. zmenil text anotácie, v pokyne na zverejnenie sa uvedie text anotácie upravený, resp. zmenený expertom,
- obrázok, resp. vzorec, ktorý má byť uvedený spolu s anotáciou; ak expert PO vymenil obrázok, resp. vzorec k anotácii, v pokyne na zverejnenie sa uvedie ten obrázok, resp. vzorec, ktorý na zverejnenie určil expert PO,
- meno experta PO, ktorý pripravil pokyn na udelenie, jeho podpis, ako aj podpis zodpovedného pracovníka, ktorý udelenie schválil.

Expert PO pred postúpením spisu ORTP 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, na ktoré prihlasovateľ nebol povinný, vrátené,
- bola v elektronickom registri vyznačená prípadná zmena týkajúca sa vzniku práva prednosti (priority),
- spis prihlášky obsahuje všetky položky.

2.6.8 Tlačivá používané v úplnom prieskume

- 1000V rozhodnutie o autoremedúre
- 1001V rozhodnutie o administratívnom nedopatrení
- 1003V rozhodnutie o obnove konania
- 1005V rozhodnutie o prerušení konania
- 1104V úprava prihlášky idúca nad rámec jej pôvodného podania
- 1201V správa o úplnom prieskume – formálne chyby
- 1202V správa o úplnom prieskume – vecné chyby
- 1211V správa o začatí úplného prieskumu
- 1221V správa o rešerši
- 1225V doplnková rešeršná správa
- 1231V vyžiadanie poplatku k žiadosti o úplný prieskum
- 1232V vyžiadanie doplatku k žiadosti o úplný prieskum
- 1233V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o PP

- 1234V vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PP do predošlého stavu
- 1250V záznam o rokovaní
- 1261V záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení PP
- 1302V rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2
- 1303V rozhodnutie o zastavení konania - § 79 ods. 5
- 1304V rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z.
- 1311V rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6
- 1322V rozhodnutie o zastavení konania o návrhu na zastavenie konania o PP
- 1331V prvé predĺženie lehoty (bezplatne)
- 1332V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené)
- 1333V druhé a ďalšie predĺženie lehoty (doplatok)
- 1334V konečné predĺženie lehoty
- 1351V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1353V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP
- 1355V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1357V rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1404V rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1
- 1405V rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 2
- 1409V rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí - § 44 ods. 1
- 1410V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1411V rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty s vyjadrením
- 1512V vyrozumenie o pripomienkach v úplnom prieskume
- 1600V záznam o vykonaní úplného prieskumu
- 1601V pokyn na udelenie
- 1700V záznam o vykonaní úplného prieskumu
- 1701V všeobecný referátnik
- 1703V oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu
- 1710V oznámenie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty
- 1711V oznámenie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní
- 1712V oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 1713V výzva na preukázanie dôvodov zmeškania lehoty - § 52 ods. 4
- 1714V výzva na predloženie súhlasu so zastavením konania o PP
- 1715V výzva na predloženie plnej moci
- 1721V vnútrospisový list
- 1731V zvolenie zástupcu
- 1732V zmena zástupcu
- 1733V rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie
- 1734V výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie
- 1801V predkladacia správa k rozkladu

2.7 Udelenie patentu

2.7.1 Pokyn na udelenie patentu

Ak bol kladne ukončený vecný a formálny prieskum žiadosti o udelenie patentu (žiadosť spĺňa požiadavky stanovené zákonom), expert PO vydá pokyn na udelenie patentu.

ODPD zodpovedá:

- za správnosť a úplnosť údajov v databáze vrátane priority na základe pokynu na udelenie patentu od experta PO.

ODPD vykonáva:

- kontrolu správnosti a úplnosti údajov v registri.

2.7.1.1 Vyžiadanie poplatku za vydanie patentovej listiny

Na základe pokynu na udelenie patentu pracovník ODPD vyzve prihlasovateľa alebo jeho patentového zástupcu na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny (*pozri* VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 6).

ODPD vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie výzvy na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny

Poplatok môže byť:

- zaplatený v príslušnej sume,
- zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy,
- nezaplatený.

2.7.1.1.1 Poplatok zaplatený v príslušnej sume

Ak bol poplatok zaplatený v príslušnej sume, pracovník ODPD vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, vyhotoví prípravu dát na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku a postup je zhodný ako v kap. [2.7.1.2](#).

2.7.1.1.2 Poplatok zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy

Ak bol poplatok zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy a podklady boli zaslané na úrad na 3,5 palčovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou, pracovník ODPD vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, vyhotoví prípravu dát na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku a postup je zhodný ako v kap. [2.7.1.2](#).

2.7.1.1.2.1 Podklady zaslané na CD, DVD, e-mailom alebo na diskete

Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu na 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky a upravené vo formáte „doc“, vo verzii MS Word 95/97, alebo vo formáte „rtf“ s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „fiff“ s rozlíšením 300 alebo 600 dpi.

2.7.1.1.2.2 Podklady nezaslané na CD, DVD, e-mailom alebo na diskete a vyžiadanie doplatku za vydanie patentovej listiny

Ak podklady neboli zaslané na úrad na 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou a poplatok bol zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy, pracovník ODPD vyzve prihlasovateľa alebo jeho patentového zástupcu na zaplatenie doplatku za vydanie patentovej listiny.

ODPD vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie výzvy na zaplatenie doplatku za vydanie patentovej listiny.

2.7.1.1.2.2.1 Doplatok zaplatený

Ak bol doplatok zaplatený, pracovník ODPD vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, vyhotoví prípravu dát na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku a postup je zhodný ako v kap. [2.7.1.2](#).

2.7.1.1.2.2.2 Nezaplatenie doplatku

Ak doplatok za vydanie patentovej listiny nebol zaplatený, poplatok zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy sa vráti prihlasovateľovi alebo jeho patentovému zástupcovi (*pozri* VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 6), konanie o patentovej prihláške sa zastaví a postup je zhodný ako v kap. [2.7.1.3](#).

2.7.1.1.3 Nezaplatenie poplatku

Ak poplatok za vydanie patentovej listiny nebol zaplatený, konanie o patentovej prihláške sa zastaví a postup je zhodný ako v kap. [2.7.1.3](#).

2.7.1.2 Pridelenie čísla patentu a zápis do registra

Ak poplatok za vydanie patentovej listiny bol zaplatený v príslušnej sume, alebo ak bol poplatok zaplatený vo výške dvoch tretín príslušnej sumy a riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny boli predložené na 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou, pracovník ODPD vyhotoví prípravu dát na zverejnenie udelenia patentu vo vestníku. Prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu, úrad mu vydá rozhodnutie o udelení patentu s pridelením čísla patentu, v ktorom sú uvedené údaje, ktoré sú zverejnené vo vestníku po udelení patentu (*pozri* kap. [2.7.1.2.1.1](#)) ako aj údaj o výške vymeriavacieho poplatku za udržiavanie platnosti patentu (*pozri* VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 6). Rozhodnutie o udelení patentu ďalej obsahuje poučenie o opravnom prostriedku (§ 55 ods. 1 zákona, § 47 ods. 4 správneho poriadku). Za majiteľa patentu sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v patentovom registri úradu. Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.

ODPD zodpovedá:

- za určenie dátumu a čísla udelenia patentu,
- za určenie dátumu publikácie udelenia vo vestníku.

ODPD vykonáva:

- doplnenie dátumu udelenia a dátumu publikácie udelenia do vestníka a číslo vestníka,
- zápis udelenia do registra,
- vyhotovenie a odoslanie rozhodnutia o udelení patentu, vrátane výšky vymeriavacieho poplatku.

2.7.1.2.1 Rozdelenie spisu

Po udelení patentu sa prihláška rozdelí na:

- podklady na prepísanie patentu,
- spis prihlášky

2.7.1.2.1.1 Podklady na prepísanie patentu

Podklady na prepísanie patentu (opis vynálezu, patentové nároky, prípadne výkresy a anotácia s prípadným obrázkom, resp. chemickým vzorcom zlúčeniny) sa spracovávajú do úradom stanovenej formy na oddelení technickej podpory (ďalej len „ODTP“).

2.7.1.2.1.1.1 Odovzdanie podkladov na oddelenie technickej podpory

Pracovník ODPD odovzdá podklady na prepísanie patentu na ODTP. Úrad oznámi vo vestníku udelenie patentu s nasledovnými bibliografickými údajmi:

- číslo dokumentu,
- číslo prihlášky,
- dátum podania prihlášky,
- dátum nadobudnutia účinkov patentu,
- číslo prioritnej prihlášky,
- dátum podania prioritnej prihlášky,
- krajina alebo regionálna organizácia priority,
- dátum zverejnenia prihlášky,
- medzinárodné patentové triedenie,
- názov,
- číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky,
- meno pôvodcu (-ov),
- meno (názov) majiteľa (-ov),
- meno (názov) zástupcu (-ov),
- číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT,
- číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT.

Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku.

2.7.1.2.1.2 Spis prihlášky

Spis prihlášky zostáva na ODPD.

2.7.1.2.2 Spojenie spisu

Pracovník ODPD skompletizuje spis prihlášky s podkladmi na prepísanie patentu, ktoré dostane po ich spracovaní z ODTP.

2.7.1.3 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku alebo doplatku

Ak poplatok alebo doplatok za vydanie patentovej listiny nebol zaplatený, pracovník ODPD konanie o patentovej prihláške zastaví. Úrad vydá prihlasovateľovi alebo jeho patentovému zástupcovi rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie možno preskúmať súdom. Zastavené prihlášky sa odovzdajú do špecializovanej registratúry ORTP ad acta.

ODPD vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie rozhodnutia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku,
- vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku v registri.

2.7.1.4 Príprava patentovej listiny a jej odoslanie

Po prepísaní podkladov na ODTP, pracovník ODPD vyhotoví oznámenie o udelení, ktoré skompletizuje s patentovým spisom a zviaže patentovú listinu, ktorú dá na podpis a odošle majiteľovi patentu. Majiteľ patentu má výlučné právo využívať patent. Platnosť patentu je 20 rokov odo dňa podania prihlášky (§ 29 zákona).

ODPD vykonáva:

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

2.7.1.4.1 Odovzdanie spisu prihlášky do špecializovanej registratúry ORTP

Po odoslaní patentovej listiny majiteľovi udeleného patentu alebo jeho patentovému zástupcovi, pracovník ODPD spis prihlášky odovzdá do špecializovanej registratúry ORTP ad acta.

2.7.2 Tlačivá používané po udelení

Po udelení patentu sa používajú tlačivá:

- Oznámenie o udelení
- Titulný list udelenia
- 1301E Rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku
- 1601E Vyžiadanie poplatku za vydanie patentovej listiny
- 1602E Upozornenie na zmenu prihlasovateľa
- 1611E Rozhodnutie o udelení patentu
- 1613E Rozhodnutie o udelení patentu podľa § 82
- 1631E Oznámenie o zaslaní patentovej listiny
- 1632E Druhopyis patentovej listiny
- 1633E Kópia patentovej listiny
- 1634E Opravný list k patentovej listine
- 1701E Všeobecný referátnik
- 1722E Vyžiadanie poplatku
- 1723E Vyžiadanie doplatku

3 Udržiavanie platnosti patentu

Poplatky za udržiavanie patentu v platnosti sa platia za roky trvania patentu počítané odo dňa podania prihlášky a sú splatné najneskôr dňa, v ktorom uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu

(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).

Prvý poplatok za udržiavanie platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom platným v čase rozhodnutia o udelení patentu a je splatný najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa uvedie údaj o výške poplatku (zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

3.1 Kontrola správnosti zaplatenia udržiavacieho poplatku

Pracovník ODPD skontroluje a identifikuje z bankového výpisu udržiavacie poplatky za udelené patenty a do zošita udržiavacích poplatkov zaeviduje nesprávne platby.

3.1.1 Nesprávna suma udržiavacieho poplatku

Ak majiteľ patentu zaplatil udržiavací poplatok v nesprávnej výške postupuje pracovník ODPD podľa VŠE-OBECNEJ ČASTI, kap. 6.

3.1.1.1 Vyššia suma poplatku

Ak majiteľ patentu zaplatil za udržiavanie patentu v platnosti vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 6), pracovník ODPD vydá rozhodnutie o vrátení poplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre ODES, ktorý poplatok vráti.

3.1.1.2 Nižšia suma poplatku

Ak majiteľ patentu zaplatil za udržiavanie patentu v platnosti nižšiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 6), pracovník ODPD zašle majiteľovi patentu výzvu na zaplatenie doplatku.

Ak majiteľ patentu zaplatil za udržiavanie patentu v platnosti po lehote splatnosti – *pozri* sadzobník poplatkov - pracovník ODPD zašle majiteľovi patentu výzvu na zaplatenie 100 % príplatku za udržiavanie patentu v platnosti.

Ak majiteľ patentu uvedený doplatok alebo 100 % príplatok za udržiavanie patentu v platnosti nezaplatí v stanovenej lehote, pracovník ODPD vyznačí v registri zánik patentu a vydá rozhodnutie o vrátení poplatku, ktorý majiteľ patentu zaplatil v nesprávnej výške. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku sa nemožno odvolať.

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

3.1.1.3 Chybná platba

Ak majiteľ patentu zaplatil za udržiavanie patentu v platnosti bez toho, aby bol na to povinný, pracovník ODPD vydá rozhodnutie o vrátení poplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre ODES, ktorý poplatok vráti.

3.1.2 Nezaplatenie udržiavacieho poplatku

Ak majiteľ patentu nezaplatil poplatok za udržiavanie patentu v platnosti v stanovenej lehote ani v ďalšej pohovievacej lehote 6 mesiacov po uplynutí lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku, patent zanikne.

V prípade, že majiteľ patentu aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmešká lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku, môže v lehote najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty požiadať o uvedenie do predošlého stavu. Ďalej sa postupuje podľa kap. 5 VŠEOBECNÁ ČASŤ.

3.2 Zapísanie udržiavacieho poplatku do registra a predĺženie platnosti o 1 rok

Ak bol poplatok za udržiavanie patentu v platnosti zaplatený včas a v správnej výške, zaeviduje ho pracovník ODPD do registra a predĺži dobu platnosti patentu o 1 rok.

3.3 Potvrdenie kvitancií a ich odoslanie platiteľovi

Ak si majiteľ patentu po zaplatení poplatku za udržiavanie patentu v platnosti zašle potvrdenia – kvitancie, pracovník ODPD vybaví potvrdenia úradnou pečiatkou, dátumom, podpisom a zašle majiteľovi späť.

4 Zánik patentu

Patent zanikne (§ 31 zákona):

- uplynutím doby jeho platnosti,
- nezaplatením udržiavacích poplatkov,
- vzdaním sa patentu.

Pracovník ODPD vyznačí zánik patentu v registri s uvedením dôvodu zániku.

4.1 Kontrola zaplataenia udržiavacích poplatkov

Pracovník ODPD každý mesiac k dátumu odovzdania podkladov do vestníka úradu skontroluje zoznam vybratých patentov podľa dátumu splatnosti udržiavacích poplatkov a podľa dátumu, ku ktorému uplynula celková doba ochrany (t. j. dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky) na následné vykonanie operácie zánik patentu.

4.2 Operácia zánik a export do vestníka

Podľa zoznamu patentov vykoná pracovník ODPD v registri patentov operáciu zánik patentu s uvedením dátumu zániku a dôvodu zániku a tiež číslom vestníka úradu, v ktorom má byť zánik patentu zverejnený.

5 Zrušenie patentu alebo čiastočné zrušenie patentu

Konanie sa uskutočňuje na oddelení sporových konaní (ďalej len „ODSK“) a začína sa dorúčením návrhu na zrušenie alebo čiastočné zrušenie patentu na úrad. Po dorúčení návrhu a jeho zaevidovaní do príslušnej databázy, ORTP odovzdá spis spolu s návrhom na ODSK. Okrem toho môže konanie začať aj z úradnej moci, a to oznámením majiteľovi o začatí takéhoto konania.

5.1 Dôvody zrušenia patentu

Ustanovenie § 46 zákona určuje taxatívne dôvody zrušenia patentu:

Úrad zruší patent, ak sa v konaní preukáže, že:

- a) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až § 9 zákona.

Pri hodnotení splnenia podmienok podľa § 5 až § 9 zákona sa postupuje analogicky ako počas prieskumového konania pre udelenie patentu (kapitola [2.3](#) a kapitola [2.6.2](#)). Rozdiel však spočíva v tom, že v prieskumovom konaní leží dôkazné bremeno na úrade, zatiaľ čo v sporovom konaní na jeho účastníkoch (§ 53 zákona), t. j. predovšetkým na navrhovateľovi, resp. na majiteľovi v prípade, ak chce vyvrátiť konštatovania navrhovateľa.

- b) vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť

Tu sa postupuje taktiež rovnako ako v prieskumovom konaní, pričom ale navrhovateľ musí preukázať ním konštatované skutočnosti (kapitola [2.6.2.1.1](#)).

- c) predmet patentu presahuje obsah prihlášky v jej pôvodnom znení.

Počas prieskumového konania možno v prihláške urobiť len také zmeny, ktoré nie sú nad rámec jej pôvodného podania (kapitola [2.6.5](#)). To platí aj v prípade, ak predmet patentu udeleného na základe vylúčenej prihlášky presahuje obsah pôvodného znenia prihlášky.

d) rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu bol rozšírený.

Navrhovateľ musí preukázať, o ktoré znaky bola prihláška počas konania rozšírená, uviesť dôkaz v tom zmysle, že bez týchto znakov by pôvodný predmet prihlášky nemohol viesť k udeleniu patentu vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu. K rozšíreniu rozsahu nad rámec pôvodného podania môže výnimočne môže dôjsť aj po udelení patentu, napr. pri vykonaní opravy patentového spisu, pri čiastočnom vzdaní sa patentu alebo rozhodnutí o čiastočnom zrušení patentu.

e) majiteľ nemá právo na riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, § 11 ods. 1 alebo § 12 ods. 1.

Právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku má pôvodca vynálezu. Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou. Spolupôvodcovia vynálezu majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu.

f) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia.

Pri zrušení patentu sa posudzujú vždy podmienky platné v čase jeho udelenia.

5.2 Návrh na zrušenie

Návrh na zrušenie patentu môže byť podaný ktoroukoľvek treťou osobou. Konanie o zrušení patentu sa môže začať aj z úradnej moci. Návrh na zrušenie patentu možno podať kedykoľvek po udelení patentu po celú dobu jeho platnosti. Podľa § 46 ods. 4 možno patent zrušiť aj po jeho zániku, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

5.2.1 Náležitosti návrhu

Podľa § 16 ods. 1 a 2 vyhlášky sa návrh na zrušenie podáva v počte vyhotovení podľa účastníkov konania. Návrh musí byť vecne odôvodnený a musí obsahovať označenie dôkazov a listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie patentu.

Prvých šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu nepodlieha podanie návrhu na zrušenie správne poplatku. Po uplynutí tejto doby je správny poplatok navrhovateľ povinný zaplatiť podľa zákona o správnych poplatkoch. Správny poplatok je splatný spolu s podaním návrhu.

Z návrhu na zrušenie musí byť zrejmé:

- proti čomu smeruje (uviedenie čísla patentu) a v akom rozsahu sa požaduje zrušenie patentu,
- údaje umožňujúce identifikáciu navrhovateľa a jeho zástupcu (ak je zastúpený) – (pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 2),
- dôvody, o ktoré sa návrh opiera - § 46 patentového zákona,
- skutočnosti, argumenty a dôkazy na podporu skutočností uvádzaných v podanom návrhu (pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 3.2). V prípade, že predložené listiny nie sú v štátnom jazyku, úrad vyzve navrhovateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka s ich vyznačením v pôvodnom texte.
- podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu.

5.3 Konanie o návrhu

Konanie o návrhu na zrušenie je začaté dňom doručenia návrhu na úrad. Spis spolu s návrhom je odovzdaný ODSK a pridelený odbornému referentovi. Všetky zmeny v umiestnení spisu sa zaznamenávajú do príslušnej databázy.

Ak návrh neobsahuje náležitosti ustanovené vyhláškou alebo navrhovateľ nepreukázal zastupovanie (nepredložil plnomocenstvo), alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie návrhu, úrad vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej, spravidla dvojmesačnej, lehote. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni, konanie o návrhu na zrušenie sa zastaví (§ 47 ods. 1 zákona, resp. § 9 zákona o správnych poplatkoch).

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

Ak sa majiteľ v stanovenej alebo predĺženej lehote k návrhu nevyjadrí, nie je to na prekážku rozhodnutia vo veci.

Po vyjadrení majiteľa alebo márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie odborný referent pripraví návrh rozhodnutia, ktorý sa prerokuje v rámci konania odbornej komisie.

Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov, úrad určí dátum ústneho pojednávania (§ 47 ods. 5 zákona) a zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie majiteľa. Ak sa predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní, nie je to na prekážku rozhodnutia o návrhu (§ 47 ods. 6).

Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie, ako aj rozšírenie či doplnenie vyjadrenia majiteľa patentu nie je prípustné (§ 47 ods. 7). Na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

5.3.1 Spolupráca s patentovým odborom

Na spoluprácu pri príprave návrhu rozhodnutia môže byť určený expert PO, ak je to potrebné na rozhodnutie vo veci. Počas spracovávania návrhu rozhodnutia môžu prebiehať aj neformálne konzultácie medzi expertom PO a pracovníkom ODSK, 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 Poriadku úradu 1/20/2002.

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

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

5.3.3 Rozhodnutie o návrhu

Výsledkom konania o návrhu na zrušenie patentu môže byť:

- a) zamietnutie návrhu,
- b) zrušenie patentu v celom rozsahu,
- c) čiastočné zrušenie patentu.

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.

V prípade čiastočného zrušenia patentu musia byť upravené patentové nároky. Zmeny v patentových nárokoch nesmú ísť nad rámec pôvodného podania prihlášky a nesmie dôjsť k rozšíreniu rozsahu ochrany. Obmedzenie rozsahu ochrany, t. j. čiastočné zrušenie patentu znamená zrušenie aspoň jedného z nezávislých patentových nárokov.

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

V opačnom prípade vyznačí pracovník ODSK právoplatnosť rozhodnutia (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 4) a v závislosti od rozhodnutia pripraví vyhlášku pre vestník (v prípade zrušenia alebo čiastočného zrušenia patentu) alebo postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry (v prípade zamietnutia návrhu).

5.4 Zrušenie alebo čiastočné zrušenie európskeho patentu

V prípade európskeho patentu sa konanie o návrhu na jeho zrušenie alebo čiastočné zrušenie uskutočňuje podľa § 65 zákona.

Úrad zruší úplne alebo čiastočne európsky patent s určením pre Slovenskú republiku:

- za podmienok ustanovených v § 46 ods. 2 až 7 a v § 47, ak v konaní začatom na návrh alebo z moci úradnej sa preukáže dôvod na zrušenie, resp. čiastočné zrušenie patentu podľa čl. 138 v spojení s čl. 139 EPD za predpokladu, že
 - a) márne uplynula lehota na podanie námietok podľa EPD alebo
 - b) v konaní o námietkach pred EPÚ nebol patent zrušený.

Podľa § 65 ods. 6, ak v čase konania o zrušení európskeho patentu pred úradom začne alebo prebieha konanie o námietkach proti tomu istému európskemu patentu pred EPÚ, úrad konanie preruší. Po ukončení konania pred EPÚ, v ktorom nebol patent zrušený, úrad na základe žiadosti niektorého z účastníkov konania podanej do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia EPÚ, pokračuje v konaní o návrhu na zrušenie, inak konanie o zrušení európskeho patentu zastaví.

V prípade samotného konania o návrhu na zrušenie európskeho patentu pred úradom sa obdobne uplatňujú požiadavky a postupy, ktoré sú uvedené v kapitolách [5.1](#), [5.2](#), [5.2.1](#), [5.3](#), [5.3.1](#), [5.3.2](#) a [5.3.3](#).

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 priemyselno-právnej ochrany, spolu s príslušnými vykonávacími vyhláškami obsahujú niekoľko procesných noriem, ktoré sú vo vzťahu k správneho poriadku v postavení *lex specialis* a majú pred ustanoveniami správneho poriadku prednosť. Ustanovenia správneho poriadku sa použijú vždy, keď neexistuje zvláštna procesná úprava.

Zákon určuje subsidiaritu správneho poriadku v ustanovení § 79 ods. 3, v zmysle ktorého na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje zákon o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 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 / predsedníčka úradu na základe návrhu ním / ňou ustanovenej komisie.

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

6.2.1 Zásada dvojinštančnosti konania

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

6.2.2 Nepripustnosť rozkladu

Správny poriadok vylučuje možnosť podať rozklad:

- pokiaľ zákon neustanovuje inak,
- pokiaľ sa účastník konania práva podať rozklad písomne alebo ústne do zápisnice vzdal.

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

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

Podľa správneho poriadku je rozklad ďalej vylúčený:

- proti rozhodnutiu vedúceho ústredného orgánu štátnej správy o rozklade (§ 61 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca správneho orgánu z konania (§ 12 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku rozkladu (§ 55 ods. 3),

- ak ho podáva osoba, ktorá nie je účastníkom konania,
- ak bol podaný po lehote.

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.

Súčasne podľa § 55 ods. 3 zákona podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovel žiadosti o pokračovanie v konaní, žiadosti o uvedenie do predošlého stavu alebo zastavilo konanie na návrh účastníka § 79 ods. 6 zákona.

Rozklad nie je prípustný ani podľa § 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. 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 postihla 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 odchyľne. 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.

Podľa § 49 ods. 1 zákona úrad na žiadosť určí, či predmet uvedený a opísaný v návrhu patrí do rozsahu ochrany určitého patentu.

Podľa § 49 ods. 2 zákona na základe výslovného návrhu navrhovateľa je účastníkom konania podľa odseku jedna aj ten, koho práva a povinnosti môžu byť rozhodnutím o určení dotknuté.

Podľa § 49 ods. 3 zákona v prípade, ak žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, účastníkmi určovacieho konania sú všetci účastníci súdneho konania, ktorých práva a povinnosti môžu byť konaním a rozhodnutím vo veci dotknuté.

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 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 § 79 ods. 4 zákona.

Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, sa musia dať v konaní pred úradom zastupovať oprávneným zástupcom – patentový zástupca, advokát s výnimkou úkonov v zmysle § 79 ods. 1 patentového zákona.

6.2.4 Lehota na podanie rozkladu

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

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

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

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

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

6.2.5 Podanie rozkladu

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

Z podania rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Pre posúdenie, či ide o rozklad, nie je dôležité jeho označenie ale obsah. Vzhľadom na to, že v danej veci už prebehlo 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 spoplatnené správnym poplatkom.

Podanie rozkladu sa robí písomne v štátnom jazyku.

6.2.6 Začatie konania

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

6.2.7 Účinky podania rozkladu

Včas podaný rozklad má odkladný (suspenzívny) účinok a prejavuje sa vo vzťahu k právoplatnosti napadnutého rozhodnutia a vo vzťahu k jeho vykonateľnosti. Riadne podaný rozklad bráni tomu, aby sa napadnuté rozhodnutie stalo právoplatným, a to až do času, kým nie je rozhodnuté o rozklade. Tento účinok nastane, ak sa splnia všetky podmienky riadneho opravného prostriedku, vždy a bezvýhradne. V prípade, že 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 § 79 ods. 6 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia úrad môže konanie zastaviť aj na návrh účastníka, ktorého prihláška, návrh alebo žiadosť je predmetom konania. Návrh na zastavenie konania nie je možné 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 presného a úplného zistenia skutočného stavu veci z predložených dôkazov.

6.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní

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

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

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

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

Príslušný pracovník odboru odvolacích konaní pridelí rozkladu poradové číslo a zapíše údaje do internej databázy odboru. Súčasne skontroluje, či je obsahom spisu predkladacia správa a či bol účastník oboznáme-

ný o postúpení spisu odvolaciemu orgánu a či rozklad obsahuje všetky formálne náležitosti. V prípade, že spis nie je kompletný a neobsahuje uvedené položky, vráti spis odboru, ktoré napadnuté rozhodnutie vydal, na doplnenie.

6.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade

Odborný pracovník odboru odvolacích konaní 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.

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

Proti rozhodnutiu o zastavení konania je možné podať rozklad ako riadny opravný prostriedok.

6.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu

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

6.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia

V rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom, to neplatí:

- a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,
- b) v prípade 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 odborný pracovník vypracuje návrh rozhodnutia, v rámci ktorého sa argumentačne vysporiada s tvrdeniami podávateľa rozkladu, ako aj s tvrdeniami uvedenými vo vyjadrení k rozkladu a zhodnotí všetky predložené dôkazné materiály, a to každý jednotlivo, ako aj 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 predsedníčka úradu. Ďalej je uvedené v akej veci sa rozhoduje.

„Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo veci rozkladu podaného, proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. z o, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodla:“

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

Výrok

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

Príklady výroku:

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

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

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

Odôvodnenie

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

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

Poučenie

Obligatórnou súčasťou rozhodnutia je poučenie o odvolaní. Z hľadiska svojej podstaty poučením o opravnom prostriedku je údaj o tom, či je rozhodnutie konečné alebo či sa proti nemu možno odvolať. Druhostupňové meritorne 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 odborný pracovník predsedovi odbornej komisie, ktorý posúdi jeho obsah. V prípade, že má k návrhu pripomienky, prediskutuje ich s odborným pracovníkom 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 nemá predseda komisie k návrhu závažné pripomienky, zvolá rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie v súlade s Poriadkom úradu č. 1/4/2003. Komisiu ustanovuje predsedníčka 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 komisie bez účasti účastníkov konania tak, ako to upravuje poriadok úradu č. 1/4/2003.

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

Priebeh ústneho pojednávania:

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

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

V ďalšej časti prebehne interné rokovanie osobitnej komisie.

6.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi / predsedníčke úradu

Riaditeľ odboru odvolacích konaní skontroluje vecnú a formálnu správnosť navrhovaného rozhodnutia a predloží ho predsedovi / predsedníčke úradu na posúdenie.

6.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databáz úradu

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí túto skutočnosť pracovník odboru odvolacích konaní na rozhodnutie založené v spise a následne je rozhodnutie vložené do databázy rozhodnutí úradu v Lotus Notes. Súčasne oddelenie založí jedno rozhodnutie do internej zbierky rozhodnutí odboru.

6.2.9.9 Odovzdanie spisu

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

7 Následné podania

7.1 Prijatie podania

Pracovníčka ODV podania týkajúce sa predmetov priemyselno-právnej ochrany spracuje nasledovne:

- zaeviduje jednotlivé zásielky do Knihy podaní,
- na každé jednotlivé podanie vyznačí podacie číslo, dátum podania,
- podanie perforuje dátumom podania,
- prepracované podklady v troch vyhotoveniach spracuje tak, ako je uvedené v kap. [2.1.3](#).

7.2 Zápis do registra

Pracovník ODV zodpovedá za:

- zaevidovanie podania do protokolu,
- opravu názvu patentu, ak je v podkladoch názov zmenený,
- opravu anotácie,
- kontrolu obrázku k anotácii,
- priradenie podania príslušnému pracovníkovi.

7.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia

Po zaevidovaní do registra podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

8 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri

8.1 Prevod / prechod

8.1.1 Kontrola podania

Majiteľ / prihlasovateľ patentu / prihlášky môže previesť patent / právo z prihlášky na inú právnickú alebo fyzickú osobu, pričom prevodom nadobúda tento subjekt všetky práva jeho pôvodného majiteľa. Zmluva o prevode musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Zápis prechodu práva do registra sa uskutočňuje na základe rozhodnutia (napr. rozhodnutie o vysporiadaní dedičského konania), častejšie na základe dokladov o dobrovoľnom zrušení spoločnosti, ktorá sa rozhodla, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne rozdelí.

Žiadosť o zápis prevodu / prechodu patentu / práva z prihlášky podáva prevodca alebo nadobúdateľ.

Náležitosti žiadosti o zápis prechodu / prevodu práva ustanovuje § 19 vyhlášky.

Správny poplatok za podanie žiadosti o zápis do patentového registra sa hradí podľa poplatkového zákona.

Žiadosť o zápis podáva žiadateľ na formulári Žiadosť o zápis prevodu / prechodu patentu / práva z prihlášky, kde sa vyplnia požadované náležitosti. Za podanie sa považuje aj písomná žiadosť, ktorá obsahuje údaje podľa § 19 vyhlášky.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 8.1).

Náležitosti žiadosti - identifikačné údaje o patente / patentovej prihláške, bibliografické údaje majiteľa a nadobúdateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu žiadateľa, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene ako aj prílohy žiadosti (napr. zmluva o prevode, výpis z obchodného registra, plná moc a pod.)

8.1.2 Zápis prevodu / prechodu do registra

Po splnení podmienok pre zápis prevodu / prechodu sa uskutoční zápis predmetného prevodu / prechodu do registra podľa § 21 / § 22 (patenty) alebo § 12 (patentové prihlášky) zákona.

Prevod / prechod nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra. Úrad je povinný tento prevod / prechod zapísať do registra najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia zmluvy o prevode / prechodu úradu alebo v tej istej lehote oznámiť rozhodnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis.

8.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie vo vestníku s výnimkou zmien pri nezverejnených prihláškach.

8.2 Odňatie patentu / práv z prihlášky a prepis

8.2.1 Kontrola podania

K prepisu patentu / práv z prihlášky dochádza na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Na základe návrhu oprávnenej osoby, ktorej podľa rozhodnutia súdu patrí právo na riešenie, alebo jeho právneho nástupcu za splnenia podmienok podľa § 48 ods. 1 písm. b) a c) zákona úrad zapíše ako majiteľa patentu osobu navrhovateľa.

Ak návrh nepodala oprávnená osoba a nebola splnená podmienka doručenia návrhu v lehote do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu, úrad zruší patent; v prípade práv z prihlášky úrad prihlášku zamietne.

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na odňatie a prepis upravuje § 16 vyhlášky. Nevyhnutnou súčasťou návrhu je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti.

Podanie návrhu na odňatie a prepis je spolplatnený podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 8.1).

Po úhrade správneho poplatku odborný pracovník preskúma náležitosti žiadosti - identifikačné údaje o patente / patentovej prihláške, bibliografické údaje majiteľa / prihlasovateľa a navrhovateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu navrhovateľa, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj prílohy žiadosti (napr. rozhodnutie súdu, plná moc a pod.).

8.2.2 Zápis zmeny majiteľa / prihlasovateľa na základe návrhu na odňatie a prepis

Pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.2.

8.2.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise a zverejní informácie o zmene vo vestníku. Nezverejňujú sa údaje týkajúce sa prihlášok v konaní.

8.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa / prihlasovateľa v registri

8.3.1 Kontrola podania

V priebehu konania o patentovej prihláške alebo počas platnosti patentu dochádza k častým zmenám identifikačných údajov prihlasovateľa alebo majiteľa. Zvyčajne ide o zmenu sídla / trvalého pobytu, obchodného mena.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 8.1).

Po doručení žiadosti a úhrade správneho poplatku odborný pracovník preskúma náležitosti žiadosti vyplývajúce z § 57 zákona - identifikačné údaje o patente / prihláške, 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 VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.2.

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. V prípade nezverejnených prihlášok sa zmenené údaje neoznamujú vo vestníku.

8.4 Záložné právo / ukončenie záložného práva

8.4.1 Kontrola podania

Patent je možné dať do zálohu. O zápis záložného práva k patentu žiada záložný veriteľ.

Odborný pracovník preskúma náležitosti žiadosti, ktoré upravuje § 21 vyhlášky – bibliografické údaje majiteľa patentu ako aj záložného veriteľa, identifikačné údaje o patente / prihláške, podpis záložného veriteľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene a dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva.

K žiadosti sa prikladá rovnopis zmluvy o zriadení záložného práva alebo jej časti. Zmluvné záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra, pričom úrad je povinný zapísať záložné právo najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia, alebo v danej lehote oznámiť rozhodnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré nebol vykonaný zápis.

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

Podanie žiadosti o zápis záložného práva, ako aj jeho ukončenia je spoplatnené podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.1*).

8.4.2 Zápis záložného práva / ukončenia záložného práva do registra

Pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.2.

8.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

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

8.5 Licenčná zmluva / ukončenie licenčnej zmluvy

8.5.1 Kontrola podania

Licenčnou zmluvou sa poskytujú nadobúdateľovi práva na využívanie či používanie patentu. Žiadosť o zápis licencie do registra podáva úrad poskytovateľ alebo nadobúdateľ licencie.

K žiadosti sa prikladá rovnopis licenčnej zmluvy alebo jej časti.

Náležitosti žiadosti o zápis licenčnej zmluvy sú uvedené v § 20 vyhlášky.

Licenčná zmluva nadobúda účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Povinnosťou úradu je zapísať licenciu najneskôr v lehote do šiestich mesiacov od doručenia alebo oznámiť rozhodnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré zápis nebol uskutočnený.

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 VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.1*).

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

8.5.2 Zápis licenčnej zmluvy / ukončenia licenčnej zmluvy do registra

Pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.2.

8.5.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o zápise licenčnej zmluvy do registra / ukončenia je zverejnená vo vestníku. Majiteľovi je zaslané oznámenie o zápise. V prípade ukončenia zápisu, úrad zašle žiadateľovi oznámenie o ukončení zápisu licenčnej zmluvy.

8.6 Ponuka licencie

8.6.1 Kontrola podania

Ponuka licencie je písomné vyhlásenie majiteľa, ktorá sa podáva na úrade, že komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu. Vyhlásenie o ponuke licencie nemožno podať, ak je v registri zapísaná výlučná licencia. Ponuka licencie môže byť vzatá späť, kým nie je poskytovateľovi doručené písomné oznámenie o prijatí, ktoré je potrebné písomne oznámiť úradu ako aj poskytovateľovi. Náležitosti žiadosti bližšie špecifikuje § 14 vyhlášky.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.1*).

8.6.2 Zápis ponuky licencie do registra

Po doručení žiadosti odborný pracovník overí údaje o majiteľovi, bezodkladne vyznačí ponuku licencie do registra.

8.6.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise ponuky licencie, ktoré obsahuje údaj o čísle vestníka, v ktorom bude predmetná ponuka zverejnená. Ponuka licencie sa zverejní vo vestníku.

8.7 Ďalší pôvodca

8.7.1 Kontrola podania

Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou.

Doklady, ktoré sa prikladajú k žiadosti o zápis ďalšieho pôvodcu sú súhlas prihlasovateľa / majiteľa s pripísaním, ako aj prehlásenie pôvodcov.

Podanie žiadosti o zápis podlieha zaplateniu správneho poplatku.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 8.1*).

8.7.2 Zápis ďalšieho pôvodcu do registra

Po zaplatení správneho poplatku (za každého pripísaného pôvodcu) odborný pracovník preskúma náležitosti žiadosti a zapíše zmenu do registra.

8.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o pripísaní pôvodcu do registra je zverejnená vo vestníku. Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise.

8.8 Zastupovanie / ukončenie zastupovania

8.8.1 Kontrola podania

Podmienky zastupovania účastníkov pred úradom (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 2).

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

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 8.1).

8.8.2 Zápis zástupcu do registra / ukončenia zastupovania do registra

Na základe žiadosti úrad vyznačí zápis zástupcu v registri.

Zrušenie zápisu zástupcu v registri vyznačí odborný pracovník na základe žiadosti splnomocnenca alebo splnomocniteľa. Daný úkon nepodlieha správne mu poplatku.

8.8.3 Oznámenie zápisu; oznámenie ukončenia

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

8.9 Súdny spor

8.9.1 Kontrola podania

Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo chránené patentovým zákonom, úrad zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie, ako aj predmet konania. Účinnosť zápisu je odo dňa doručenia žiadosti na úrad.

Podanie žiadosti o zápis je spoplatnený podľa poplatkového zákona. Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri VŠEOBECNÁ ČASŤ*, kap. 8.1).

8.9.2 Zápis súdneho sporu do registra

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

8.9.3 Oznámenie zápisu

Žiadateľovi je zaslané oznámenie o zápise do registra, ktoré obsahuje podľa § 31 ods. 2 patentového zákona informáciu, že sa prerušuje plynutie lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Zápis súdneho sporu do registra nie je publikovaný vo vestníku.

9 Určovací konanie v patentoch

Porušenie práv vyplývajúcich z patentu v prvom rade predpokladá, aby predmet údajne porušujúci práva z patentu patrilo do rozsahu ochrany tohto patentu. Výnimku tvoria prípady stanovené v § 17 zákona. V ostatných prípadoch musí rozhodnutiu súdu o porušovaní práv z patentu 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. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy však týmto rozhodnutím úradu nie je súd viazaný.

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

9.1 Výklad rozsahu ochrany

Podľa § 13 ods. 1 zákona je rozsah ochrany vyplývajúci z patentu určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis a výkresy.

Pri určovaní rozsahu ochrany vyplývajúceho z konkrétneho patentu sa v prvom rade vychádza zo znenia patentových nárokov, ale za predpokladu primeranej právnej istoty tretích osôb možno pristúpiť aj k výkladu extenzívnemu, ktorý ide za rámec daný doslovným znením patentových nárokov, najmä tak pomocou teórie tzv. technických ekvivalentov. Opis a výkresy potom možno použiť na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy na interpretáciu patentových nárokov nielen v prípade ich nejasnosti, ale kedykoľvek, keď je to vhodné.

9.1.1 Druhy patentových nárokov z hľadiska ich vplyvu na rozsah ochrany

Patentové nároky sa v zásade delia na nezávislé a závislé. Nezávislý patentový nárok by mal obsahovať všetky podstatné znaky, ktoré sú na dosiahnutie cieľa vynálezu nevyhnutné. Závislý nárok, predstavujúci spravidla určité rozvinutie myšlienky uvedenej v nároku, na ktorý odkazuje, tak vďaka tomuto priamemu alebo nepriamemu odkazu na nezávislý nárok zahrnuje okrem znakov nezávislého nároku ďalej znaky, ktorými sa uvedená myšlienka nezávislého nároku rozvíja.

Pokiaľ sú patentové nároky formulované podľa uvedených zásad, potom nezávislý patentový nárok vždy zahŕňa menej znakov ako nárok na ňom závislý. Preto patentové nároky 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 patentové nároky, a preto majú pre výklad rozsahu ochrany vyplývajúcej z patentu rozhodujúci význam. Do závislého patentového nároku 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 patentových nárokov. 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 zmesiach a látkach získaných chemicko-fyzikálnymi premenami, má význam delenie nárokov na typ otvorený alebo uzatvorený. Zatiaľ čo väčšina vynálezov je formulovaná v nárokoch otvoreného typu, t. j. predmet určenia môže okrem znakov uvedených v nezávislom patentovom nároku zahrňovať aj ďalšie znaky bez toho, aby to znamenalo únik z ochrany. V uvedených oblastiach sa možno stretnúť aj s nárokmi uzavretého typu, zaisťujúceho ochranu len tým predmetom, ktoré vykazujú len kombináciu znakov v tomto nároku uvedených.

Formálne by sa nezávislý patentový nárok 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 vynálezu, ukáže byť nárokom 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 patentového nároku, 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 na dosiahnutie cieľa vynálezu nevyhnutný, resp. že v úvodnej časti nároku uvedený účel, či oblasť použitia vynálezu 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, extenzívny a reštriktívny výklad rozsahu ochrany

Výklad rozsahu ochrany určitého patentu sa nevykonáva samoučelne, ale vždy v spojitosti s určitým predmetom určenia. Pritom sa najskôr aplikuje výklad doslovný. Inými slovami sa overuje, či predmet určenia vykazuje všetky znaky, uvedené v aspoň jednom z nezávislých patentových nárokov príslušného patentu. Jednotlivým znakom, t. j. pojmom použitých v patentovom nároku, sa pritom prikladá taký význam či funkcia, akú by týmto znakom prikladal v čase 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 patentového nároku, tak tento predmet patrí do rozsahu ochrany príslušného patentu.

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 na extenzívny výklad rozsahu ochrany vtedy, ak niektorý zo znakov nezávislého patentového 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 patentového nároku plní v zásade rovnakú funkciu. Táto funkcia a samozrejme aj prostriedok sám osebe musia byť odborníkom v danej oblasti techniky v čase posudzovania známe. Zvláštnu pozornosť v prípadnom použití extenzívneho výkladu pomocou 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 samostatný patentovateľný vynález. 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 rovnaký vynález. Nová kombinácia znakov (s technickým ekvivalentom) sa tiež nesmie dostať vďaka tomuto ekvivalentu natoľko blízko ku stavu techniky, ktorý bol relevantný pre patentovateľnosť príslušného nezávislého patentového nároku, aby túto patentovateľnosť svojou prítomnosťou spochybnil. Použitie teórie ekvivalentov je spravidla vylúčené v prípadoch, keď by mal byť nahradený technickým ekvivalentom znak nezávislého patentového nároku, ktorý ako jediný odlišuje kombináciu znakov tohto nároku od stavu techniky.

V prípadoch, keď niektorý zo znakov nezávislého patentového nároku nie je v predmete určenia zistený a pritom nie je ani ničím nahradený, tak musí majiteľ patentu pre prípadný extenzívny výklad rozsahu ochrany preukázať, že ide o znak, ktorý nie je na dosiahnutie cieľa vynálezu podstatný. Inými slovami, že cieľ vynálezu sa dosiahne pomocou len zostávajúcich znakov príslušného nezávislého patentového nároku. Na zaistenie primeranej právnej istoty tretích osôb však musí byť táto okolnosť v týchto prípadoch pre odborníka v danom odbore zrejماً zo samotného zoznámia sa s patentovým spisom, bez akýchkoľvek dodatočných preskúmaní. V patentovom spise, ani v konaní o udelení patentu pritom nesmie byť tento znak uvádzaný v súvislosti s účinkami vynálezu ako podstatný. Musí byť taktiež zrejماً, že kombinácia znakov uvažovaného nezávislého patentového nároku by bola v čase podania príslušnej prihlášky aj bez tohto znaku patentovateľ-

ná, a že prihlasovateľ počas udeľovacieho konania práve prítomnosťou tohto znaku neargumentoval v prospech patentovateľnosti kombinácie ako celku.

Podobne sa postupuje aj v prípadoch, keď je v úvodnej časti nezávislého nároku uvedený príliš úzko účel alebo oblasť použitia vynálezu, aj keď odborníkovi v danej oblasti je celkom zrejmé širšie uplatnenie chráneného vynálezu.

Vyskytujú sa však aj opačné prípady, keď nezávislý nárok pri doslovnom výklade sa vzťahuje svojim rozsahom aj na predmety, ktoré z rôznych dôvodov nie sú buď patentovateľné (napr. patria medzi výluky z patentovateľnosti), alebo dokonca nemajú s myšlienkou, na ktorej je chránený vynález založený, nič spoločné. Je tomu tak najmä v prípadoch, keď je nezávislý patentový nárok sformulovaný príliš široko, neprimerane vlastnej podstate vynálezu. V takom prípade je potrebné pristúpiť k reštriktívnemu výkladu rozsahu ochrany. V týchto prípadoch však spravidla údajný porušovateľ reaguje tým, že podá návrh na čiastočné alebo úplné zrušenie patentu, a otázka príp. reštriktívneho výkladu sa tak stane bezpredmetnou.

9.2 Žiadosť o určenie

Žiadosť o určenie môže podľa § 49 zákona podať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť možno podať kedykoľvek po udelení patentu.

9.2.1 Náležitosti žiadosti

Podľa § 17 vyhlášky k zákonu sa žiadosť o určenie podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania.

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

Zo žiadosti o určenie taktiež musí byť zrejmé:

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

9.3 Konanie o žiadosti

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

Ak žiadosť neobsahuje podstatné náležitosti alebo žiadateľ nepreukázal zastupovanie (nepredložil plnomocenstvo), alebo nebol zaplatený správny poplatok za podanie žiadosti, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania v stanovenej spravidla dvojmesačnej lehote. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedostatky podania neodstráni, konanie o žiadosti sa zastaví (§ 49 ods. 4 v nadväznosti na § 47 ods. 1 zákona, resp. § 9 zákona o správnych poplatkoch).

Pokiaľ žiadosť nemá formálne nedostatky alebo tieto boli žiadateľom odstránené, odborný referent odošle žiadosť na vyjadrenie (v prípadoch podľa § 49 ods. 2 a § 49 ods. 3 zákona) ďalšiemu účastníkovi konania, pričom mu stanoví spravidla dvojmesačnú lehotu na vyjadrenie. Ak sa účastník konania nevyjadrí v stanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutia o žiadosti.

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

V prípade, ak údajný porušovateľ namiesto odpovede na žiadosť o určenie podá návrh na čiastočné alebo úplné zrušenie patentu, tak sa spravidla určovací konanie preruší až do doby právoplatného rozhodnutia o návrhu na zrušenie.

9.3.1 Spolupráca s patentovým odborom

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

9.3.2 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia pre podpredsedu úradu. Podmienky na menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v Poriadku úradu 1/20/2002.

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

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

9.3.3 Rozhodnutie o žiadosti

Výsledkom určovacieho konania je buď:

- a) rozhodnutie, že predmet určenia patrí do rozsahu príslušného patentu. Ak má patent viac ako jeden patentový nárok, v rozhodnutí treba špecifikovať, do ktorých patentových nárokov predmet určenia patrí,
- b) rozhodnutie, že predmet určenia nepatrí do rozsahu príslušného patentu.

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

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

V opačnom prípade vyznačí odborný referent právoplatnosť rozhodnutia (VŠEOBECNÁ ČASŤ, kap. 4) a postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry.