

Dohovor 58/2004 Z.z.

(Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru))

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Platnosť od: 12.2.2004

Účinnosť od: 2.1.2002

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 27/2004 strana 650

, **Periodikum:** Príloha k čiastke 27 ročník 2004 Zbierky zákonov, str. 26;

MENÍ ČASTI PREDPISU:

376/2002 Z.z.

pravidlo 10, 11, 25, 29, 85a, 85b, 107 a 108 (zmena platná od

2.1.2002;

pravidlo 36 a 51 (zmena platná od 1.7.2002;

pravidlo 85 (zmena platná od 11.9.2001);

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

POZNÁMKA:

Účinnosť s výnimkami - (zmeny pravidiel 10, 11, 25, 29, 85a, 85b, 107 a 108 nadobudli platnosť 2.1.2002; zmeny pravidiel 36 a 51 nadobudli platnosť 1.7.2002 a zmena pravidla 85 nadobudla platnosť 11.9.2001);

58/2004 Zz.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Pravidlo 10 Prezídium sťažnostných senátov

1) Samosprávny orgán v rámci organizačnej jednotky zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov) pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý je zároveň predsedom, a z dvanástich členov sťažnostných senátov, z toho šiestich vo funkcii predsedov a šiestich členov.

2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami sťažnostných senátov a členmi na jeden pracovný rok. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta zaujmú najstarší predsedovia a členovia.

3) Prezídium prijíma rokovací poriadok sťažnostných senátov a pravidlá na voľbu a vymenovanie jeho členov. Prezídium tiež radí viceprezidentovi zodpovednému za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa celkového fungovania sťažnostných senátov.

4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium rozšírené o predsedov povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o konfliktoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov jednotlivých sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný za člena viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.

5) Prezídium môže prijímať rozhodnutia len vtedy, ak je prítomných minimálne päť jeho členov, pričom účasť viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov je nevyhnutná. Rozhodnutia podľa odseku 4 môžu byť prijaté len za účasti deviatich členov vrátane viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovým hlasovaním; v prípade parity hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.

6) Správna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).

Pravidlo 11

Rozdelenie činností vo veľkom sťažnostnom senáte a prijatie rokovacieho poriadku

1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, stálych a náhradných členov veľkého sťažnostného senátu.

2) Členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, prijímajú rokovací poriadok veľkého sťažnostného senátu.

3) Rozhodnutia vo veciach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti piatich členov vrátane predsedu veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade parity hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.

Pravidlo 25

Ustanovenia pre vylúčenú európsku patentovú prihlášku

1) Prihlasovateľ môže na základe pôvodnej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní, podať európsku oddelenú prihlášku.

2) Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a udržiavacie poplatky za každú vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od ich podania. Platbu poplatkov za určenie možno vykonať v priebehu šiestich mesiacov od dátumu, keď je v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy na novú európsku patentovú prihlášku.

Pravidlo 36

Dodatočne predložené podklady

1) Ustanovenia pravidiel 27, 29 a 32 až 35 sa použijú pre písomnosti, ktoré nahrádzajú podklady európskej patentovej prihlášky. Ustanovenia pravidla 35 odseky 2 až 14 sa použijú aj pre preklad patentových nárokov uvedený v pravidle 51.

2) Všetky ostatné písomnosti iné než tie, ktoré sú uvedené v prvej vete odseku 1, sú napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2, 5 cm.

3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve účastníka, aby písomnosť v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom podpísal. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepredloženú.

4) Písomnosti, ktoré majú byť doručené iným osobám alebo sa týkajú niekoľkých európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov, sa podávajú v dostatočnom počte vyhotovení. Ak účastník nevyhoví tejto požiadavke ani na výzvu Európskeho patentového úradu, vyhotoví sa chýbajúca kópia na náklady príslušného účastníka.

5) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 až 4 prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že písomnosti podávané po podaní európskej patentovej prihlášky možno Európskemu patentovému úradu doručiť aj inými komunikačnými prostriedkami, a stanoví podmienky ich použitia. Môže požadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené písomné potvrdenie, ktoré bude reprodukciou takto podaných písomností a bude vyhovovať požiadavkám tohto vykonávacieho predpisu; ak takéto potvrdenie nebolo predložené včas, písomnosti sa považujú za nepredložené.

Pravidlo 38

Vyhlásenie o práve prednosti a prioritné doklady

1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo.

2) Deň a štát skoršieho podania musia byť uvedené pri podaní európskej patentovej prihlášky; podacie číslo musí byť uvedené pred koncom 16. mesiaca po dni vzniku práva prednosti.

3) Kópia skoršej prihlášky sa podáva pred uplynutím 16. mesiaca po dni vzniku práva prednosti. Kópia musí byť overená ako presná kópia skoršej prihlášky úradom, ktorému bola pôvodná prihláška podaná, a musí k nej byť pripojené potvrdenie vydané týmto úradom s uvedením dňa podania skoršej prihlášky.

4) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa kópia skoršej prihlášky, ak je v Európskom patentovom úrade k dispozícii, založí do spisu európskej patentovej prihlášky, a stanoví podmienky tohto postupu.

5) Preklad skoršej prihlášky, ktorý sa požaduje na základe článku 88 odsek 1, musí byť podaný v lehote stanovenej Európskym patentovým úradom, najneskôr však v lehote podľa pravidla 51 odsek 4, alebo musí byť predložené vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 4 sa použije primerane.

6) Údaje, ktoré obsahuje vyhlásenie o práve prednosti, sa uvedú v zverejnenej európskej patentovej prihláške a tiež v európskom patentovom spise.

Pravidlo 51

Prieskumové konanie

1) V oznámení podľa článku 96 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby sa podľa svojho želania vyjadril k správe o európskej rešerši a prípadne vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a vo výkresoch.

2) V oznámení podľa článku 96 odsek 2 prieskumové oddelenie prípadne vyzve prihlasovateľa, aby odstránil zistené nedostatky a v prípade nutnosti aby podal opis, patentové nároky a výkresy v pozmenenej forme.

3) Oznámenia podľa článku 96 odsek 2 sú odôvodnené a uvádzajú sa v nich všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.

4) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v ktorom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatky za udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace alebo dlhšia ako štyri mesiace. Lehota sa môže jedenkrát predĺžiť maximálne o dva mesiace, ak o to prihlasovateľ požiada pred jej uplynutím. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom zamýšľaným na udelenie patentu.

5) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 4 požaduje zmeny podľa pravidla 86 odsek 3 alebo opravy chýb podľa pravidla 88, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ zaplatil poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného alebo opraveného patentu.

6) Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo s opravou požadovanou podľa odseku 5, pred rozhodnutím poskytne prihlasovateľovi šancu predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné, a ak sú patentové nároky zmenené, preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku 7 budú vrátené.

7) Ak európska patentová prihláška v znení, v ktorom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 10 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 4 zaplatil poplatky za nároky za každý ďalší nárok, ak tieto poplatky neboli už zaplatené v súlade s pravidlom 31 odsek 1.

8) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za tlač alebo poplatky za nároky neboli zaplatené v stanovenej lehote alebo ak preklad nebol podaný v stanovenej lehote.

8a) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokiaľ nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.

9) Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu zverejnené, pokiaľ nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.

10) V oznámení prieskumového oddelenia podľa odseku 4 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 1.

11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky bolo podkladom na udelenie európskeho patentu.

Pravidlo 85 Predĺženie lehôt

1) Ak uplynie lehota v deň, keď niektorá z pobočiek Európskeho patentového úradu v zmysle článku 75 odsek 1 písmeno a) nie je otvorená pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako

sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota až do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky pobočky otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta.

2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo k všeobecnému prerušeniu alebo po ňom nasledujúcemu narušeniu poštového styku v zmluvnom štáte alebo medzi zmluvným štátom a Európskym patentovým úradom, predlžuje sa účastníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorý vymenoval zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia alebo narušenia poštového styku. Prvá veta platí primerane aj pre lehotu uvedenú v článku 77 odsek 5. Ak je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov. Dobu trvania prerušenia alebo narušenia poštového styku oznámi prezident Európskeho patentového úradu.

3) Odseky 1 a 2 platia primerane pre lehoty stanovené dohovorom aj vtedy, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).

4) Ak je v dôsledku nejakej mimoriadnej udalosti, napr. prírodnej katastrofy alebo štrajku, prerušený alebo narušený riadny chod Európskeho patentového úradu natoľko, že sa oznámenie úradu s informáciou o uplynutí lehoty oneskorí, potom úkony, ktoré mali byť v tejto lehote vykonané, možno platne vykonať ešte do jedného mesiaca od doručenia oneskoreného oznámenia. Dátum začiatku a konca tohto prerušenia alebo narušenia oznámi prezident Európskeho patentového úradu.

5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 môže byť poskytnutý dôkaz v tom zmysle, že v ktoromkoľvek z desiatich dní pred dňom uplynutia lehoty bola poštová služba prerušená alebo následne pozastavená z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, prírodnej katastrofy alebo z iného podobného dôvodu, v mieste bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo v mieste jeho podnikania, alebo tam, kde sa zdržiava. Ak sa k spokojnosti Európskeho patentového úradu preukáže takéto okolnosti, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že zásielka bude doručená päť dní po obnovení poštovej služby.

Pravidlo 85a **Dodatočná lehota na platenie poplatkov**

1) Ak nebol zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo poplatok za určenie v lehote stanovenej v článku 78 odsek 2, článku 79 odsek 2, v pravidle 15 odsek 2 alebo článku 25 odsek 2, možno ho zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.

2) Poplatky za určenie, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 1, možno zaplatiť ešte v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od uplynutia riadnych lehôt podľa odseku 1, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.

Pravidlo 85b **Dodatočná lehota na podanie žiadosti o prieskum**

Ak nebola žiadosť o prieskum podaná v lehote stanovenej v článku 94 odsek 2, možno ju zaplatiť ešte v dodatočnej lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia upozorňujúceho na nedodržanie lehoty, ak je v tej istej lehote zaplatený aj príplatok.

Pravidlo 107 **Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad požiadavky na vstup do európskej fázy**

1) V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 150 odsek 3 vykoná prihlasovateľ tieto úkony v

lehote 31 mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku prednosti:

- a) predloží preklad medzinárodnej prihlášky, ak to vyžaduje článok 158 odsek 2,
- b) označí dokumenty v prihláške, či už pôvodne podané alebo zmenené, na ktorých je založené konanie o udelení európskeho patentu,
- c) zaplatí národný základný poplatok podľa pravidla 106a,
- d) zaplatí poplatky za určenie, ak lehota podľa článku 79 odsek 2 uplynula skôr,
- e) zaplatí poplatok za rešerš podľa článku 157 odsek 2 písmeno b), ak má byť vyhotovená dodatočná správa o európskej rešerši,
- f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94 dohovoru, ak lehota uvedená v článku 94 odsek 2 uplynula skôr,
- g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla 37 odsek 1 stal splatným už skôr,
- h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 23.

2) Ak Európsky patentový úrad vyhotovil správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, poplatok za prieskum bude znížený v zmysle poplatkového poriadku. Ak bola predmetom rešerše iba časť medzinárodnej prihlášky v zmysle článku 34 odsek 3 písmeno c) Zmluvy o patentovej spolupráci, zníženie poplatku je prípustné len vtedy, ak sa uskutoční prieskum predmetu správy.

Pravidlo 108 **Dôsledky nezaplatenia národných poplatkov**

1) Ak nie je preklad medzinárodnej prihlášky alebo žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je včas zaplatený poplatok za podanie alebo poplatok za rešerš, alebo nie je včas zaplatený poplatok za určenie, európska patentová prihláška sa bude považovať za vzatú späť.

2) Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený poplatok za určenie, sa bude považovať za vzaté späť.

3) Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté späť podľa odseku 1 alebo 2, oznámi to prihlasovateľovi. Pravidlo 69 odsek 2 sa uplatní primerane. Ak v lehote dvoch mesiacov od doručenia oznámenia podľa vety 1 prihlasovateľ vykoná opomenutý úkon a zaplatí príplatok, predpokladá sa, že k strate práv nedošlo.