

OZNÁMENIE O ZAČATÍ VEREJNÝCH EX POST KONZULTÁCIÍ

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 30. marca 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok):

I/2023

Gestor/gestori právneho predpisu:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:

zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Špecifikácia:

n/a¹

Ex post hodnotenie:

regulácií jedného právneho predpisu

Číslo regulácie z registra ex post:

26 – odkaz na register ex post [tu](#)

Lokalizácia:

§ 38 ods. 4 a § 40 ods. 1 a 2

Dôvod zaradenia:

10.3 d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Stručný opis regulácie:

Obligatórne vykonávanie rešerše ÚPV SR na stav techniky v konaní o prihláške úžitkového vzoru. Lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra.

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Konanie o úžitkových vzoroch a s ním spojená povinnosť vykonať rešerš Úradom pre priemyselné vlastníctvo zbytočne zahľuče referentov patentového odboru a negatívne sa prejavuje aj na konaniach o udelení patentov a komerčných službách úradu. Odporúčame prehodnotiť povinnosť vykonať rešerš ako aj prehodnotiť lehoty v námietkovom konaní.

Termín konzultácií:

Podnikateľské subjekty resp. verejnosť môže vyjadriť záujem o konzultácie do 11. mája 2023.

Konzultácie sa uskutočnia formou elektronickej výmeny informácií.

Predbežný postoj gestora:

K zavedeniu obligatórne vykonávanej rešerše na stav techniky v konaní o prihláške úžitkového vzoru a zavedeniu námietkového konania došlo s účinnosťou od 1. januára 2008 na základe zákona č.

¹ Predmetná regulácia bola zaradená do Registra ex post podľa bodu 10.3. písm. d) jednotnej metodiky a jej hodnotená úprava bola predložená do legislatívneho procesu pred 1. aprílom 2015.

517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovanú rešeršnú správu ÚPV SR zverejňuje spolu s prihláškou a po tomto zverejnení môžu tretie osoby voči prihlásenému technickému riešeniu podať námietky zo zákonom stanovených dôvodov v lehote 3 mesiacov.

Hlavným cieľom zavedenia inštitútu námietkového konania bolo zamedzenie vedomého zneužívania registračného princípu konania o zápise úžitkových vzorov.

Rešerš na stav techniky vykonáva ÚPV SR na všetky prihlášky úžitkových vzorov, ktoré nie sú pred zverejnením späťvzaté, zamietnuté alebo zastavené (pričom rešeršná správa obsahuje len zoznam dokumentov nájdených rešeršou bez vyhodnotenia stupňa ich relevancie). Rešeršná správa sa pred zverejnením prihlášky zasiela prihlasovateľovi a prihlasovateľ môže na základe výsledku rešerše pred zápisom úžitkového vzoru do registra upraviť nároky na ochranu tak, aby ochrana vyplývajúca z úžitkového vzoru nebola v kolízii s rešeršou zistenými dokumentmi, vďaka čomu sa môže vyhnúť prípadnému neskoršiemu výmazu úžitkového vzoru z registra.

Rešeršná správa je v súčasnosti prihlasovateľovi doručená spravidla do 6 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru (t. j. pred uplynutím lehoty, počas ktorej si prihlasovateľ môže uplatniť prioritu z danej prihlášky v zahraničí), na základe čoho rešerš môže byť využitá aj ako podklad pri rozhodovaní o vhodnosti/zmysluplnosti požiadať o ochranu daného riešenia aj v zahraničí. Navyše, ak si prihlasovateľ pri podaní následnej prihlášky v zahraničí uplatní prioritu zo slovenskej prihlášky úžitkového vzoru a v konaní o následnej prihláške predloží rešerš vypracovanú úradom, môže mu byť vrátená časť poplatku za vykonanie rešerše na predmet následne podanej prihlášky (napr. VPI na základe predloženia rešeršnej správy vykonanej úradom na predmet prihlášky úžitkového vzoru vracia prihlasovateľovi až 40 % z poplatku za vykonanie rešerše na predmet následne podanej medzinárodnej prihlášky, čo v súčasnosti predstavuje „zlávu“ 710 €).

V súčasnosti vykonávané rešerše na predmety prihlášok úžitkových vzorov sú zverejňované spolu s príslušnými prihláškami a tretie osoby môžu podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra alebo návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra aj na základe dokumentov uvedených v rešeršnej správe (t. j. nemusia sami hľadať dokumenty, ktoré sú prekážkou ochrany určitého riešenia - zoznam takýchto dokumentov im „dodá“ ÚPV SR). Ak by sa rešerš vykonávala len opcionálne na základe žiadosti prihlasovateľa, s ktorou by bol spojený správny poplatok, vo väčšine prípadov by tretie osoby o túto „službu“ prišli (uvedené sa dá predpokladať najmä v prípadoch, kedy prihlasovateľ vie, že žiada o ochranu známeho riešenia a o vykonanie rešerše by zo zrejmych dôvodov nepožiadali).

Nahradenie „automaticky“ vykonávanej rešerše rešeršou vykonávanou len na základe spoplatnenej žiadosti by teda predstavovalo zúženie „služieb“, ktoré majú prihlasovatelia a tretie osoby vďaka systému, ktorý sa uplatňuje v súčasnosti. Úpravu, ktorou by sa obligatórne vykonávanie rešerší na stav techniky v konaní o prihláške úžitkového vzoru dostalo do roviny opcie v dispozičnej právomoci prihlasovateľa, by tieto subjekty mohli vnímať ako „krok späť“, pretože by prišli o časť výhod, ktoré im poskytuje súčasný systém.

Rovnako je potrebné upozorniť na skutočnosť, že prípadné zavedenie poplatku za vykonanie opcionálnej rešerše by znamenalo zvýšenie finančnej záťaže pre podnikateľov.

Gestor nepopiera, že téma charakteru konania o prihláškach úžitkových vzorov v posledných rokoch rezonuje a bola predmetom viacerých diskusií a konzultácií (verejná konzultácia o námietkovom systéme úžitkových vzorov v prvom polroku 2021; verejná konzultácia o vykonávaní rešerší v rámci konania o prihláškach úžitkových vzorov 11/2022 až 1/2023).

Hoci regulácia stále plní svoj účel, gestor vníma dlhodobejšie požiadavky na prehodnotenie súčasného systému zápisu úžitkových vzorov do registra. Podľa jednej z týchto požiadaviek, ktorá je aj predmetom preskúmaného podnetu z podnikateľského prostredia, by sa zavedením opčionálnej rešerše vytvoril priestor na zrýchlenie konaní, keďže by došlo k menšej záťaži expertných pracovníkov úradu, a zároveň by sa vytvoril priestor na príjmy úradu. Gestor však zdôrazňuje potrebu zachovania vyváženej rovnováhy systému rešpektujúceho potreby a možnosti všetkých zúčastnených subjektov. Preto podnet ako taký nie je možné akceptovať v celosti, gestor považuje rešerš ako obligatórny prvok konania o prihláške úžitkového vzor za prvok s pridanou hodnotou, ktorá prináša viacej pozitív ako negatív. V súvislosti s uvedeným považuje gestor časť podnetu týkajúcu sa zahlcovania expertov ÚPV SR a negatívnych vplyvov na konanie o udelení patentov a komerčné služby ÚPV SR za nedôvodnú.

Kontaktná osoba gestora:

Jitka Mikuličová, jitka.mikulicova@indprop.gov.sk, 048/4300 269

Lenka Midriaková, lenka.midriakova@indprop.gov.sk, 048/4300 273