
**Stanovisko k materiálu ÚPV SR na verejnú
konzultáciu v súvislosti s námietkovým konaním
pri úžitkových vzoroch**

Vypracovala Slovenská komora patentových zástupcov

Dátum vypracovania: 20. jún 2021

1 Výhodisková situácia

V máji 2021 zverejnil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV) materiál na verejnú konzultáciu s názvom „Námietkové konanie pri ochranných známkach a úžitkových vzoroch“ v ktorom sa o.i. uvádza:

„V júli 2020 informoval Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o svojich prioritách na nasledujúce obdobie, ktoré sú zamerané na **efektivitu a transparentnosť, poskytovanie podpory prihlasovateľom, rozširovanie povedomia o priemyselnom vlastníctve, ako aj na zrýchlenie konania vo všetkých predmetoch priemyselných práv pri zachovaní kvality rozhodovania.**

Napriek tomu, že mnohé kroky na zrýchlenie konania sú priebežne realizované, ako napr. publikovanie vestníka úradu dvakrát mesačne (od 1. januára 2021) alebo spustenie služby zrýchleného postupu (Fast Track) v konaní o ochranných známkach a patentoch, a ďalšie sú v štádiu prípravy, Úrad priemyselného vlastníctva SR sa rozhodol získať ešte viac informácií a poznatkov zo strany verejnosti predtým, ako sa rozhodne prijať ďalšie kroky, ktoré by si potenciálne vyžiadali aj zmenu zákonnej úpravy.

Cieľom tohto materiálu je získať názor na zmenu námietkového konania a jeho možné presunutie z predregistračného na postregistračné, čo by zásadne znížilo celkovú dobu konania o zápise priemyselného práva do registra (napríklad pri ochranných známkach až zo 135 na 45 dní).

Jedným z kľúčových cieľov Úradu priemyselného vlastníctva SR je skrátiť lehoty konaní, a tak reagovať na dynamický inovačný cyklus, ale zachovať kvalitu služieb úradu.

V tejto súvislosti poukazujeme aj na relatívne nízke počty námietok, a to cca 5 % z celkového počtu zverejnených prihlášok ochranných známk a 1,5 % pri úžitkových vzoroch, samozrejme bez toho, aby sme nejakým spôsobom znižovali mieru ich validity alebo relevantnosti.

Práve konania o námietkach proti zápisu zverejnených prihlášok ochranných známk a úžitkových vzorov vytvárajú priestor na konkrétne opatrenia a zmeny, ktoré umožnia skrátiť dobu konania o zápise prihlášok ochranných známk a úžitkových vzorov do registra. V rámci týchto konaní je vytvorená zákonná možnosť pre majiteľov skorších práv vzniesť námietky proti zápisu ochranných známk do registra, resp. tretích osôb vzniesť námietky proti registrácii úžitkových vzorov, a to v súlade s podmienkami a na základe dôvodov vymedzených v príslušných zákonných normách (zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).“

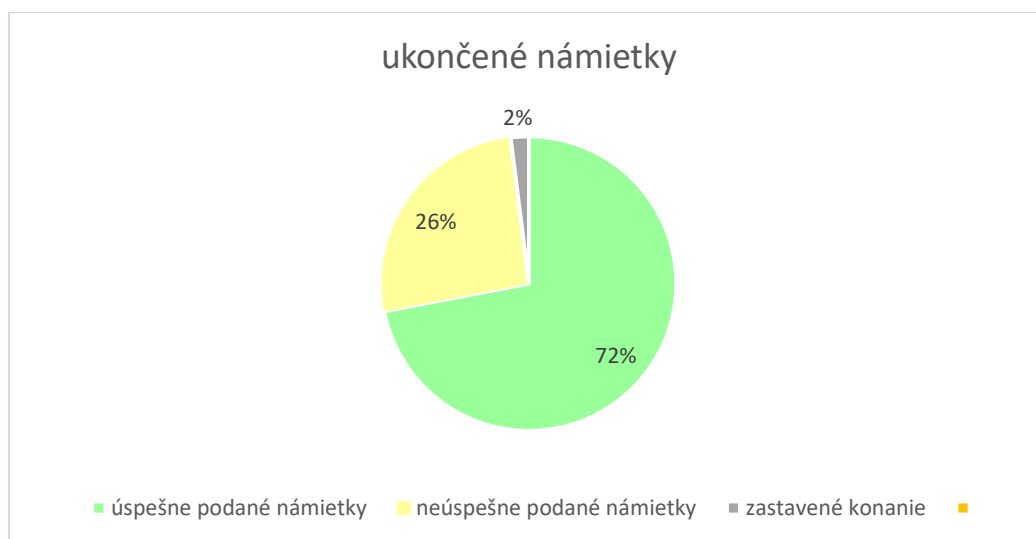
A ďalej sa v súvislosti s úžitkovými vzormi uvádza:

„Možnosť podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra majú tretie osoby od 1. januára 2008, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 517/2007 o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o úžitkových vzoroch). Dovedajšia právna úprava (zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch) takúto možnosť tretím osobám neposkytovala. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k zákonu o úžitkových vzoroch, hlavným cieľom zavedenia námietkového konania bolo „**zamedzenie vedomého zneužívania registračného princípu konania o zápise úžitkových vzorov**“.

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra môže v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky podať ktokoľvek, a to z taxatívne vymedzených dôvodov.

Uvádzame počet prihlášok úžitkových vzorov zverejnených Úradom priemyselného vlastníctva SR v rokoch 2008 až 2020 a počet námietok podaných proti zápisu predmetov zverejnených prihlášok do registra, ako aj úspešnosť podaných námietok.

Počet zverejnených prihlášok úžitkových vzorov	4 149
Počet podaných námietok	62 (1,5 %)
Počet ukončených konaní o námietkach	58
Počet úspešne podaných námietok	42 (72 %)
Počet neúspešne podaných námietok	15 (26 %)
Počet zastavených konaní o námietkach	1 (2 %)



Z uvedeného vyplýva, že podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sa v celkovom počte držia na relatívne **nízkej úrovni, cca 1,5 % z celkového počtu zverejnených prihlášok úžitkových vzorov**. Na druhej strane prevažuje miera ich úspešnosti. **Úspešnosť** námietok podaných od roku 2008 do roku 2020 **bola 72 %**.

Námietkové konanie predlžuje dobu od podania prihlášky po zápis úžitkového vzoru do registra o niekoľko mesiacov. **Jeho zrušenie by vytvorilo priestor na skrátenie konania minimálne o tri mesiace. Na druhej strane by sa zvýšilo potenciálne riziko zneužívania inštitútu úžitkového vzoru.**

Zrušenie námietkového konania by v podstate znamenalo návrat k systému registrácie úžitkových vzorov, ktorý na Slovensku existoval pred rokom 2008, teda k systému, ktorý tretím osobám neumožňoval zabrániť registrácii úžitkového vzoru, a to ani v prípade, ak ide o riešenie, ktoré nespĺňa podmienky ochrany.

Presunutím námietkového konania z fázy pred zápisom do fázy po zápise úžitkového vzoru do registra by sa konanie o námietkach stalo nadbytočným, pretože všetky dôvody, na základe ktorých možno podať námietky proti zápisu úžitkovému vzoru do registra, sú súčasne dôvodmi, na základe ktorých môžu tretie osoby po zápise úžitkového vzoru podať návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra.

Skrátiť dobu od podania prihlášky po zápis úžitkového vzoru do registra pri súčasnom zachovaní možnosti tretích osôb zabrániť udeleniu monopolu na riešenie, ktoré nespĺňa podmienky ochrany, je možné **skrátením lehoty na podanie námietok z troch napr. na jeden mesiac od zverejnenia prihlášky s možnosťou podať odôvodnenie námietok v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od podania námietok, resp. uplynutia lehoty na podanie námietok.**

Uvedený návrh má, samozrejme aj slabé stránky:

- v prípade zrušenia námietkového konania vytvorenie väčšieho priestoru na zneužívanie ochrany úžitkovým vzorom na ochranu technických riešení, ktoré nie sú nové a/alebo nie sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a
- v prípade skrátenia lehoty na podanie námietok vytváranie väčšieho tlaku na tretie osoby, ktoré chcú podaním námietok zabrániť registrácii technického riešenia, ktoré nespĺňa podmienky ochrany.“

ÚPV ďalej s cieľom zistiť názor a preferencie vyzýva verejnosť k vyjadreniu názoru zodpovedaním nasledujúcich otázok:

Otázka č. 1

Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra za vyhovujúci?

ÁNO

NIE

Otázka č. 2

Ak ste odpovedali na prvú otázku NIE, uprednostňujete návrat k systému, ktorý by tretím osobám neumožňoval podávať námietky proti zápisu úžitkových vzorov do registra (k systému spreď roka 2008)?

ÁNO

NIE

Otázka č. 3

Ak ste odpovedali na prvú otázku NIE, považujete za vhodné, aby bola lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra skrátená a odôvodenie námietok bolo možné podať v stanovenej lehote po podaní námietok?

ÁNO

NIE

Otázka č. 4

Ak ste odpovedali na prvú až tretiu otázku NIE, stručne opíšte zmeny, ktoré by mali byť vykonané v systéme uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra.

2 Cieľ dokumentu

Cieľom prekladaného dokumentu je poskytnúť stanovisko Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ) ku materiálu ÚPV určenému na verejnú diskusiu (ďalej aj „materiál ÚPV“), referencovanému v predchádzajúcej kapitole, a to v rozsahu časti týkajúcej sa úžitkových vzorov (ÚV).

SKPZ pripisuje efektívnosti procesov súvisiacim s ochranou priemyselných práv v SR, ako aj ich legislatívnej úprave, mimoriadny význam, a preto s cieľom vypracovania tohoto stanoviska prerokovala predmetnú problematiku s patentovými zástupcami - členmi SKPZ, ktorí mali možnosť vyjadriť svoj názor, zohľadňujúci aj názory svojich klientov, využívajúcich pri ochrane svojich vynálezov ÚV, zohľadnila výsledky prieskumu medzi členmi SKPZ k problematike ochrany priemyselných práv v SR¹, realizovaného v priebehu mesiaca apríl 2021, a ustanovila pracovnú skupinu ktorá bola poverená vypracovaním predkladaného dokumentu.

Predkladaný dokument treba preto považovať za ucelený názor nielen SKPZ a jej členov, ale reprezentatívnej vzorky odbornej verejnosti, ktorá aktívne využíva ÚV ako nástroj na ochranu priemyselných práv.

Je pravdepodobné, že k tomuto stanovisku sa pripoja, resp. ho podporia aj iné významné profesijné komory a inštitúcie, o čom bude ÚPV SR informovaný samostatne a to pravdepodobne po lehote určenej na verejné konzultácie.

¹ Dotazník pre prioritizáciu zlepšení v oblasti priemyselných práv v SR, SKPZ, Apríl 2021

3 Zhrnutie súčasného právneho stavu

3.1 Porovnanie právnej úpravy spred roka 2008

Do 31.12.2007 bolo v Slovenskej republike právo ÚV upravené v zákone č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch. Tento zákon bol prijatý ešte za existencie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na pôdoryse 22 paragrafov obsahoval pomerne stručnú a prehľadnú právnu úpravu, ktorá sa v mierne upravenej podobe používa v Českej republike doteraz. Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch bol zrušený aktuálne platným zákonom č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2008.

V zákone č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch nebolo počas celej doby jeho účinnosti (26.10.1992 – 31.12.2007) zavedené žiadne námietkové konanie. Prihláška ÚV sa osobitne nezverejšovala a nerobila sa ani žiadna rešerš. Ak prihláška spĺňala formálne podmienky a ak jej predmet nebol zjavne v rozpore s výlukami z ochrany, úrad bez ďalšieho zapísal ÚV do registra. Zápisom ÚV do registra vznikla jeho ochrana podľa daného zákona.

3.2 Aktuálna právna úprava

Od 01.01.2008 v Slovenskej republike je právo ÚV upravené doteraz platným zákonom zákonom č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch.

Námietkové konanie bolo od začiatku až doteraz upravené v § 40 až 42 zákona o úžitkových vzoroch. Jediná väčšia zmena právnej úpravy námietkového konania bola prijatá s účinnosťou od 1. januára 2018, keď nadobudla účinnosť tzv. veľká novela (zákon č. 242/2017 Z. z.).

Aktuálne znenie § 40 až 42 zákona o úžitkových vzoroch:

Námietky proti zápisu do registra

§ 40

(1) Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa [§ 4 až 6](#) alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa [§ 32 ods. 5](#). Námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. Zároveň s námietkami musí namietateľ predložiť dôkazy alebo označiť dôkazy, ktoré predloží. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety sa neprihliada na doplnenie a rozšírenie námietok ani na dôkazy, ktoré neboli označené v námietkach.

(2) V námietkach je možné odkazovať aj na dokumenty uvedené v rešeršnej správe zverejnenej spolu s prihláškou podľa [§ 38 ods. 4](#) alebo [§ 39 ods. 2](#), alebo v správe o rešerši medzinárodného typu zverejnenej s prihláškou podľa [§ 38a](#); tieto dokumenty nie je potrebné predkladať.

§ 41

(1) Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa [§ 40](#) alebo namietateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí namietateľovi.

(2) Úrad oboznámi prihlasovateľa s námietkami podanými podľa [§ 40](#), o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 1, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril v určenej lehote.

(3) Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v určenej lehote podľa odseku 2, úrad konanie o prihláške zastaví; o tomto následku úrad prihlasovateľa vo výzve na vyjadrenie upovedomí. Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

(4) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

§ 42

(1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany podľa [§ 4 až 6](#) alebo prihláška spĺňa podmienku podľa [§ 32 ods. 5](#).

(2) Ak úrad v konaní o námietkach na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že

a) predmet prihlášky úplne alebo čiastočne nespĺňa podmienky ochrany podľa [§ 4 až 6](#) alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa [§ 32 ods. 5](#), námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo čiastočne zamietne alebo

b) podmienky podľa [§ 4 až 6](#) a [§ 32 ods. 5](#) sú splnené, námietky zamietne.

(3) Rozhodnutie podľa odseku 2 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

4 Porovnanie námietkových konaní pre ÚV v okolitých krajinách

Legislatívna úprava ÚV je v jednotlivých krajinách rôzna. Jednotlivé úpravy sa líšia predovšetkým v nasledovných aspektoch:

- Novosť technického riešenia
- Miera požadovanej vynálezcovskej činnosti
- Výluky z ochrany prostredníctvom ÚV
- Vykonanie rešerše počas konania
- Vykonanie úplného prieskumu
- Rozsah ochrany

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v jednotlivých krajinách sa líši legislatívna úprava ÚV v porovnaní s legislatívnou úpravou patentov v minimálne jednom z vyššie uvedených aspektov.

V okolitých krajinách (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko) v zásade platí, že sa zverejňuje až zapísaný ÚV, v procese registrácie absentuje námietkové konanie a tretie strany majú možnosť obhajovať svoje prípadné staršie práva až po zápise ÚV, v rámci konania o výmaze ÚV, ktoré okrem toho umožňuje aj výmaz z dôvodu nesplnenia podmienok na udelenie ochrany ako takej. Výnimku tvorí Poľsko, kde prihláška ÚV vzoru podlieha odloženému úplnému prieskumu (aj keď je v princípe požadovaná len absolútna novosť predmetu ochrany), pričom prihláška ÚV sa zverejňuje spolu s rešeršnou správou a konanie prebieha veľmi podobne ako konanie o patentových prihláškach, t.j. bez námietkovej časti a trvá podobne dlho. Aj preto nie je zrejme možné považovať poľský model za podobný ostatným a pre potreby predkladaného dokumentu sa bude od neho abstrahovať. Ďalej uvedené údaje sú čerpané z výročných správ jednotlivých národných úradov ako aj zo Štúdie Európskej komisie o ekonomickom dopade ÚV vo vybraných členských krajinách².

4.1 Česká republika

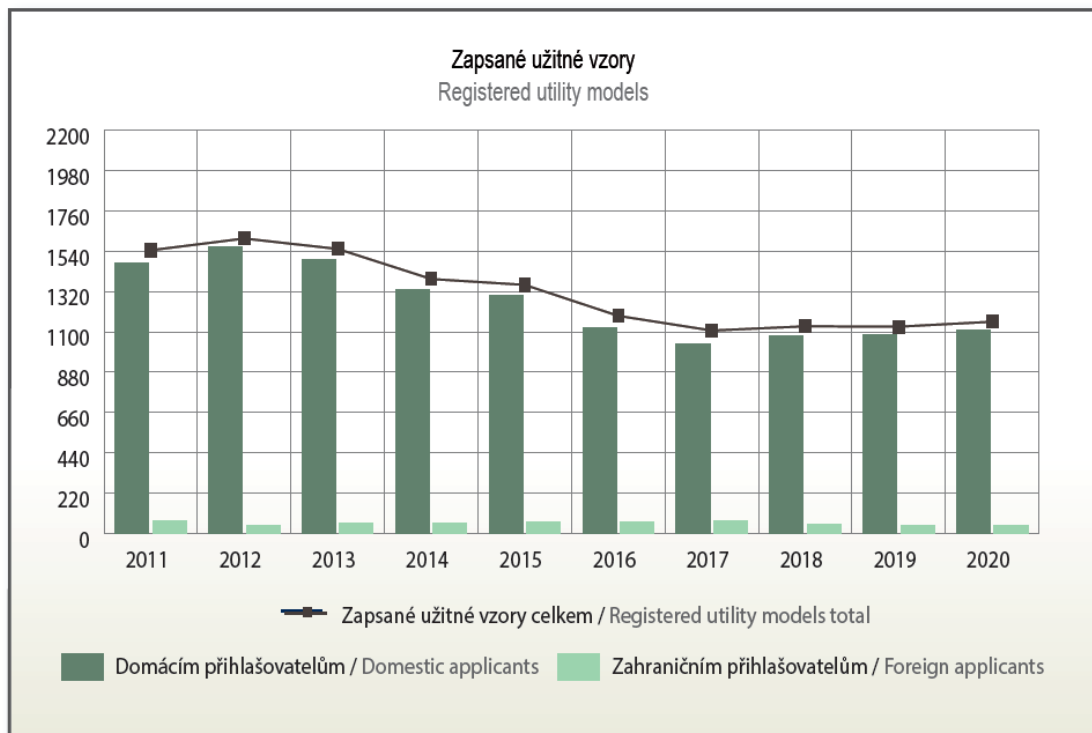
Základné charakteristiky legislatívnej úpravy ÚV:

- Podmienkou ochrany je absolútna novosť a vynálezcovská činnosť, v identickom štandarde ako pri patentoch
- Podaná prihláška podlieha formálnemu prieskumu
- Novosť a vynálezcovskú činnosť úrad neskúma

² Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States, A.Radauer a kol., Európska komisia, Február 2015

- Absencia námietkového konania
- Ukončenie konania o udelení ochrany zverejnením zápisu ÚV po niekoľkých mesiacoch

ÚPV ČR zapísal v roku 2020 do registra 1 155 ÚV. Celkový počet zapísaných ÚV platných na území ČR na konci roku 2020 bol 7 734.



4.2 Rakúsko

Základné charakteristiky legislatívnej úpravy ÚV:

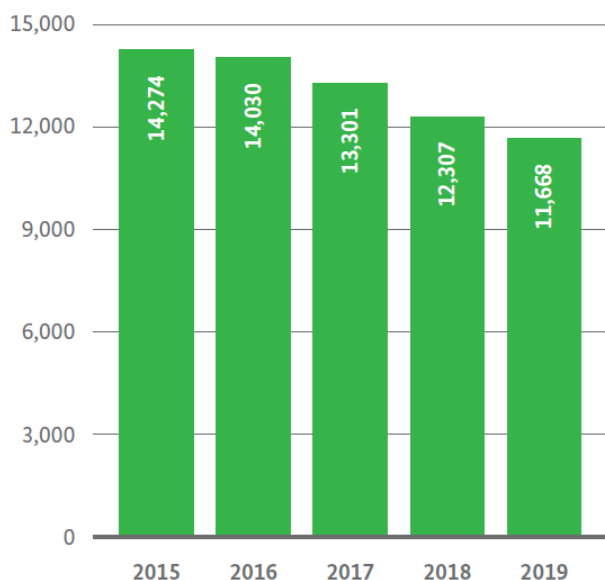
- Podmienkou ochrany je absolútna novosť a vynálezcovská činnosť, v identickom štandarde ako pri patentoch
- Podaná prihláška podlieha formálnemu prieskumu
- Počas konania sa pripravuje mandatórne rešeršná správa (dokumenty X, Y, A), jej výsledok nemá priamy procedurálny dopad
- Rešeršná správa sa zasiela prihlasovateľovi pred zápisom ÚV, pričom pred zápisom je možná úprava nárokov na ochranu
- Rešeršná správa je zverejnená spolu s o zverejnením zápisu ÚV, typicky po 11 mesiacoch
- Pri zrýchlenom konaní (dodatkový úradný poplatok) je rešeršná správa vystavená po registrácii, v tomto prípade nie je možné upraviť nároky vzhľadom na rešeršnú správu
- Absencia námietkového konania

4.3 Nemecko

Základné charakteristiky legislatívnej úpravy ÚV:

- Podmienkou ochrany je absolútna novosť a vynálezcovská činnosť, v identickom štandarde ako pri patentoch
- Podaná prihláška podlieha formálnemu prieskumu
- Počas konania sa pripravuje opcionálne rešeršná správa, ak o to prihlasovateľ požiada a uhradí príslušný poplatok, jej výsledok nemá priamy procedurálny dopad
- Absencia námietkového konania

Podané prihlášky užitočných vzorov na nemeckom úrade



Výročná správa 2019:

- 11668 nových podaných prihlášok (5,2% menej ako v roku 2018)
- 430 podaných prihlášok ako vstup do národnej fázy (výrazne viac ako v roku 2018)
- 10295 zapísaných UV do registra (87% úspešnosť)
- 18825 predĺžených UV
- 12678 nepredĺžených UV
- 76919 UV platných ku koncu roka 2019

4.4 Maďarsko

Základné charakteristiky legislatívnej úpravy ÚV:

- Podmienkou ochrany je absolútna novosť a vynálezcovská činnosť, v identickom štandarde ako pri patentoch
- Podaná prihláška podlieha formálnemu prieskumu
- Absencia námietkového konania

Výročná správa 2020:

- 227 podaných prihlášok UV (o 11% menej ako v roku 2019)
- 272 ukončených UV (132 udelených, 114 zastavených, 26 zamietnutých)
- 3,36 mesiaca - priemerný čas konania
- 837 platných UV na konci roku 2020

5 Analýza dopadu absencie námietkového konania pred zápisom na práva tretích strán

Presunutím námietkového konania z fázy pred zápisom do fázy po zápise ÚV do registra, resp. úplným vypustením (vynechaním) námietkového konania zo zákona o úžitkových vzoroch by na prvý pohľad mohlo mať potenciálne negatívny vplyv na práva tretích osôb. ÚV totiž poskytuje svojmu majiteľovi výlučné práva (§ 13 zákona o úžitkových vzoroch), ktoré sú absolútnej povahy, tzn. pôsobia proti všetkým, *erga omnes*. Je však potrebné zároveň vziať do úvahy, že s cieľom proporcionálne vyvažovať toto „monopolné“ postavenie majiteľa ÚV s právami tretích osôb ako aj s verejným záujmom, zákonodarca uplatňovanie týchto práv obmedzuje viacerými spôsobmi: jednak vo vzťahu k tzv. predchádzajúcemu užívateľovi (§ 17 zákona č. 517/2007 Z. z.) a jednak taxatívnym výpočtom zákonných výnimiek (§ 18 zákona o úžitkových vzoroch). Navyše, od 1. januára 2018, keď nadobudla účinnosť tzv. veľká novela (zákon č. 242/2017 Z. z.), sa výrazne eliminovali aj riziká zneužívania výlučných práv z ÚV v oblasti súdneho vymáhania práv (§ 28 až 31 zákona č. 517/2007 Z. z., ako je ďalej bližšie vysvetlené.

Ak sa majiteľ ÚV rozhodne vymáhať svoje výlučné práva proti tretím osobám, ktoré by mohli do nich neoprávnene zasahovať (§ 28 zákona o úžitkových vzoroch), musí akceptovať, že jeho procesné postavenie v súdnom spore bude v porovnaní s majiteľom patentu, majiteľom ochranej známky či majiteľom zapísaného dizajnu výrazne odlišné, čo vyplýva najmä z § 30 a 31 zákona o úžitkových vzoroch. Súd je totiž v zmysle týchto zákonných ustanovení oprávnený aj sám a bez návrhu žalovaného

- a) vyzvať žalobcu, aby predložil výsledok rešerše na stav techniky (§ 38 ods. 4 zákona o úžitkových vzoroch) alebo správu o rešerši medzinárodného typu (§ 38a zákona o úžitkových vzoroch) na predmet chránený ÚV,
- b) vyzvať žalovaného, aby podal návrh na výmaz ÚV (§ 44 a 45 zákona o úžitkových vzoroch), a to v lehote určenej súdom a
- c) aj iným spôsobom vykonať dokazovanie o tom, či sú splnené podmienky ochrany podľa zákona o úžitkových vzoroch.

Obdobné opatrenia môže súd vhodne využiť aj v konaní o návrhu majiteľa ÚV na nariadenie neodkladného opatrenia, k čomu ho zákon výslovne oprávňuje (§ 31 zákona o úžitkových vzoroch).

Ide o výrazný prelom zásady kontradiktórnosti, ktorá inak ovláda súdne sporové konanie v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, čo zodpovedá osobitostiam ÚV ako predmetu priemyselného vlastníctva.

O žalobách a návrhoch majiteľa úžitkového vzoru, ktoré sú založené na výlučných právach vyplývajúcich z úžitkového vzoru, rozhoduje v prvej inštancii jediný kauzálny príslušný Okresný súd Banská Bystrica (§ 25 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok). Možno tak legitímne očakávať, že aj rozhodovacia prax tohto konkrétneho súdu, resp. jeho sudcov vo veciach zaradených do registra CbPv, je jednotná a predvídateľná tak, aby

bola zabezpečená spravodlivá rovnováha medzi výlučnými právami majiteľa úžitkového vzoru na jednej strane a právami tretích osôb a ochrany verejného záujmu na strane druhej a to s prihliadnutím na osobitosti úžitkového vzoru ako predmetu priemyselného vlastníctva.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že za predpokladu náležitého využívania osobitných zákonných opatrení a oprávnení zo strany Okresného súdu Banská Bystrica v súdnych sporoch v oblasti úžitkových vzorov, k čomu by v rámci vzájomnej komunikácie a spolupráce mohol vhodne prispieť aj Úrad priemyselného vlastníctva SR, by práva tretích osôb nemali byť významne dotknuté presunutím námietkového konania z fázy pred zápisom do fázy po zápise úžitkového vzoru do registra, resp. úplným vypustením (vynechaním) námietkového konania zo zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch.

6 Odpoveď na otázky ÚPV z verejnej konzultácie

V ďalšom uvedieme odpoveď SKPZ na otázky 1-3 z materiálu ÚPV spolu s vysvetlením. Odpoveď na otázku č.4 je uvedená formou samostatnej kapitoly 7 predkladaného dokumentu.

Otázka č.1 - Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra za vyhovujúci?

NIE

SKPZ považuje vynechanie námietkového konania za vhodný spôsob úpravy konania o ÚV s cieľom jeho zrýchlenia a podporuje takúto úpravu legislatívy. Ako ukazujú dáta z okolitých krajín, uplatnenie námietok v konaní o ÚV pred zápisom je len výnimočným riešením a v okolitých krajinách sa neaplikuje.

Údaje ÚPV o zverejnených prihláškach ÚV v SR a podaných námietkach taktiež poukazujú na skutočnosť, že je táto možnosť využívaná prihlasovateľmi len výnimočne. Zároveň platí, že súčasná právna úprava poskytuje aj iné nástroje ochranu práv tretích strán, napríklad silným obmedzením účinkov ÚV podľa § 17 zákona 517/2007 Z. z. (viď aj časť 5 tohto dokumentu vyššie) a preto na rozdiel od konania v prípade ochranných známk poskytuje súčasná legislatívna úprava v kombinácii z ustanoveniami o výmaze ÚV podľa § 44 výrazne širšiu ochranu tretích strán pred prípadným zneužívaním zapísaného ÚV, a to aj bez námietkového konania.

Otázka č.2 - Ak ste odpovedali na prvú otázku NIE, uprednostňujete návrat k systému, ktorý by tretím osobám neumožňoval podávať námietky proti zápisu úžitkových vzorov do registra (k systému spred roka 2008)?

ÁNO/NIE

Ako bolo uvedené vyššie, SKPZ považuje vynechanie námietkového konania za vhodný spôsob úpravy konania o ÚV s cieľom jeho zrýchlenia a podporuje takúto úpravu legislatívy. Na druhej strane je presvedčená, že návrat k systému spred roka 2008 nie je najlepšou cestou ako skvalitniť legislatívnu úpravu ÚV. SKPZ si preto v ďalšom dovoľí navrhnúť základné princípy, ma ktorých by takáto úprava mala stáť, aby sa na jednej strane zabezpečilo časovo efektívne konanie o zápise ÚV, a súčasne na druhej strane poskytla možnosť prihlasovateľom získať „silný“ ÚV a aj týmto spôsobom zvýšila miera právnej istoty.

Otázka č.3 - Ak ste odpovedali na prvú otázku NIE, považujete za vhodné, aby bola lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra skrátená a odôvodnenie námietok bolo možné podať v stanovenej lehote po podaní námietok?

NIE

Ako bolo uvedené vyššie, SKPZ považuje vynechanie námietkového konania za vhodný spôsob úpravy konania o ÚV s cieľom jeho zrýchlenia a podporuje takúto úpravu legislatívy. Skracovanie lehoty na podanie námietok považuje preto SKPZ v tomto kontexte za irelevanté.

7 Alternatívny návrh na úpravu zákona

Ako bolo uvedené vyššie, SKPZ považuje vynechanie námietkového konania za vhodný spôsob úpravy konania o ÚV s cieľom jeho zrýchlenia a podporuje takúto úpravu legislatívy. SKPZ taktiež považuje súčasný model, ktorý kombinuje absolútnu novosť predmetu ochrany, vynálezcovskú činnosť, v identickom štandarde ako pri patentoch a mandatórnu rešerš, ktorá nemá priamy procedurálny dopad na zápis ÚV do registra, spolu s námietkovým konaním za silne reštriktívnu na jednej strane, a neposkytujúci dostatočnú právnu istotu pre prihlasovateľa na strane druhej.

SKPZ si preto dovoľuje predostrieť základné princípy, ma ktorých by takáto úprava mala stáť, aby sa na jednej strane zabezpečilo časovo efektívne konanie o zápise ÚV, a súčasne na druhej strane poskytla možnosť prihlasovateľom získať „silný“ ÚV a aj týmto spôsobom zvýšila miera právnej istoty, nasledovne:

- Zrušenie námietkového konanie
- Zavedenie opčionálnej (voliteľnej) podoby rešeršnej správy, ak o ňu prihlasovateľ požiada spolu s prihláškou a uhradí príslušný poplatok
- Zvýšenie štandardu opčionálnej rešeršnej správy do podoby rešerše v prioritnej lehote podľa § 41b zákona 435/2001 Z. z.
- Zaslanie opčionálnej rešeršnej správy ešte pred zápisom ÚV s možnou úpravou nárokov na ochranu ešte pred zápisom
- Zverejnenie opčionálnej rešeršnej správy spolu so zverejnením zápisu ÚV

Takáto úprava umožní na jednej strane podstatné zrýchlenie konania, nakoľko odstráni mandatórnu rešeršnú správu aj námietkové konanie, a na druhej strane, pre prihlasovateľov, ktorým záleží na vysokej miere právnej istoty a „sile“ zapísaného ÚV, umožní získať rešeršnú správu vo zvýšenom štandarde, prípadne aj upraviť nároky takým spôsobom, aby spĺňali požiadavky na udelenie ochrany, či využiť ju pri rozhodnutí o podaní inej prihlášky ÚV či patentu s využitím priority z takejto prihlášky ÚV.

Zvýšený štandard rešeršnej správy tiež umožní vyhodnotiť „silu“ zapísaného ÚV tretím stranám v prípadných sporových konaniach objektívnym spôsobom a taktiež prihliadnuť súdom k tomuto faktoru pri svojom rozhodovaní (viď aj časť 5 tohto dokumentu vyššie). Bude pravdepodobne potrebné zvoliť vhodnú legislatívnu techniku na prepojenie novej úpravy rešeršnej správy a jej využitia v súdnych sporoch (viď aj § 30 a 31 zákona o úžitkových vzoroch).

8 Záver

SKPZ je presvedčená, že vynechanie námietkového konania je vhodný spôsobom úpravy konania o ÚV s cieľom jeho zrýchlenia a podporuje takúto úpravu legislatívy. Zároveň je SKPZ presvedčená, že vyššie prezentovaný návrh princípov novej legislatívnej úpravy ÚV prinesie okrem podstatného skrátenia dĺžky konania o ÚV aj možnosť efektívnejšieho využitia rešeršných kapacít ÚPV ako aj časového fondu referentov patentového odboru smerom k službám s vyššou pridanou hodnotou a nepriamo zrejme pozitívne ovplyvní aj dobu konania v prípade patentových prihlášok, a taktiež spokojnosť prihlasovateľov a odbornej verejnosti so službami ÚPV.