

DÔVODOVÁ SPRÁVA

B. osobitná časť

K Čl. I

zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

K bodu 1 (§ 14 ods. 2)

Ustanovenie pozitívnym spôsobom definuje výlučné práva majiteľa patentu a okamih účinnosti patentu. Účinky patentu nenastávajú jeho udelením, tzn. právoplatnosťou rozhodnutia ÚPV SR o udelení patentu, ale až odo dňa oznámenia o udelení patentu vo Vestníku ÚPV SR, ktoré je uverejnené až potom, čo rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosť.

Platnosť patentu, a teda aj existencia výlučných práv majiteľa patentu, je podmienená platením udržiavacích poplatkov za jednotlivé roky trvania platnosti patentu. Prvý udržiavací poplatok vymeria ÚPV SR priamo v rozhodnutí o udelení patentu, majiteľ patentu je povinný tento poplatok zaplatiť do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu (§ 5 zákona č. 495/2008 Z. z.). Následkom nezaplatenia prvého udržiavacieho poplatku v stanovenej lehote je zánik patentu s účinkami ex nunc [§ 31 ods. 1 písm. b) patentového zákona], tzn. ku dňu, kedy nastala skutočnosť, s ktorou je spojený zánik patentu.

V zmysle § 31 ods. 1 písm. b) patentového zákona patent zaniká márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku. Uvedené platí aj v prípade márneho uplynutia lehoty ustanovenej na zaplatenie prvého udržiavacieho poplatku.

S ohľadom na právnu istotu (a ochranu práv tretích osôb; porovnaj aj § 15 ods. 2 patentového zákona) sa navrhuje prepojiť nadobudnutie účinnosti patentu so zaplatením prvého poplatku za udržiavanie platnosti patentu, a to prostredníctvom fikcie nenadobudnutia účinkov patentu v prípade nezaplatenia prvého poplatku za udržiavanie platnosti patentu.

K bodu 2 (§ 28 ods. 3)

Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie bezodkladného informovania ÚPV SR o udelení alebo o zrušení nútenej licencie, a teda aj zabezpečenia bezodkladného zápisu tejto skutočnosti do patentového registra.

K bodu 3 (§ 36 ods. 2)

V prípade uplatnenia práva prednosti v patentovej prihláške, ktoré neobsahuje všetky potrebné údaje, sa dopĺňa možnosť odstránenia tohto nedostatku.

V roku 2020 sa problematikou priznávania práva prednosti zaoberali v rámci [projektu konvergencie postupov](#) zmluvné štáty Európskej patentovej organizácie (EPO), medzi ktoré patrí aj SR. Zohľadňujúc potrebu administratívneho zjednodušenia, výhody spoločného postupu pre používateľov systému (právna istota, transparentnosť), rastúce využívanie elektronických možností výmeny prioritných dokumentov zmluvné štáty EPO v roku 2022 jednomyselne prijali Spoločný postup týkajúci sa priznania práva prednosti (Common practice as regards accordance of priority). Implementácia spoločných postupov síce nie je pre zmluvné štáty EPO povinná, avšak predstavuje nespornú výhodu pre prihlasovateľov.

Navrhované doplnenie predstavuje implementáciu časti Spoločného postupu týkajúceho sa priznania práva prednosti, konkrétne odporúčania patentovým úradom zmluvných štátov EPO vyzvať prihlasovateľa na odstránenie nedostatkov v prípade, ak uplatnenie práva prednosti neobsahuje všetky náležitosti ustanovené aplikovateľným právom.

K bodu 4 (§ 36 ods. 8)

Navrhované doplnenie predstavuje implementáciu časti Spoločného postupu týkajúceho sa priznania práva prednosti (Common practice as regards accordance of priority), konkrétne potreby predloženia prekladov prioritného dokladu, ktorý môže byť nahradený vyhlásením prihlasovateľa, že ním podaná patentová prihláška na ÚPV SR je úplným prekladom skoršej prihlášky, z ktorej sa odvodzuje právo prednosti.

K bodu 5 (§ 36 ods. 12)

Navrhuje sa zmena formy vydávania dokladu o práve prednosti. Patentový zákon, rovnako ako aj ďalšie predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva (zákon o dizajnoch, zákon o úžitkových vzoroch, zákon o ochranných známkach), v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o e-Governmente *je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb, o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe*; osobitným predpisom resp. relevantnou právnou normou je v prípade patentového zákona práve § 36 ods. 12.

Zmena formy vydávania dokladov o práve prednosti na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

Zavádza sa možnosť registrácie dokladu o práve prednosti v elektronickej systéme výmeny prioritných dokladov Digital Access Service (DAS), ktorý bol zriadený Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). ÚPV SR sa zapojí ako úrad prvého podania (tzn. na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa patentu zaregistruje doklad o práve prednosti v systéme DAS) a aj ako úrad druhého podania (tzn. bude v konaní o patentovej prihláške akceptovať doklady o práve prednosti zo systému DAS, ak sa na ne prihlasovateľ odvolá a poskytne úradu údaje potrebné na získanie prioritného dokladu zo systému DAS).

Opätovne ide o zmenu, ktorá je horizontálnej povahy, ÚPV SR bude na žiadosť registrovať doklady o práve prednosti v systéme DAS aj pri prihláškach úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známk.

Zapojenie sa do systému DAS ako aj vydávanie dokladov o práve prednosti v podobe elektronickej úradného dokumentu je v súlade so

- Spoločným postupom týkajúcim sa priznania práva prednosti (Common practice as regards accordance of priority), ktorý v roku 2022 prijali zmluvné štáty EPO vrátane SR. Spoločný postup odporúča patentovým úradom zmluvných štátov zabezpečiť prístup k elektronickej dokladom o práve prednosti prostredníctvom digitálnych knižníc, ako je práve aj systém DAS, ako aj vydávanie a akceptovanie (certifikovaných) elektronickej kópií prioritných dokumentov.
- Spoločným postupom týkajúcim sa vydávania a akceptovania elektronickej dokladov o práve prednosti (Common practice as regards issuing and accepting electronic priority documents), ktorý v roku 2024 prijali zmluvné štáty EPO vrátane SR. Spoločný postup

odporúča patentovým úradom zmluvných štátov zabezpečiť prístup k elektronickým dokladom o právne prednosti prostredníctvom digitálnych knižníc, a to predovšetkým práve prostredníctvom WIPO DAS. Ďalej by mali úrady vydávať a akceptovať elektronické dokumenty o právne prednosti vo forme opísanej v spoločnom oznámení. Naďalej by mala ostať možnosť vydávať dokumenty o právne prednosti aj v listinnej (papierovej) podobe. V podmienkach ÚPV SR toto bude zabezpečené prostredníctvom vykonania zaručenej konverzie elektronického dokumentu (dokladu o právne prednosti); ÚPV SR zaručenú konverziu vykoná v zmysle § 39 ods. 8 zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bezodplatne.

K bodu 6 (§ 43 ods. 2)

Zmena formulácie textu reflektuje spôsob platenia správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v konaniach pred ÚPV SR.

K bodu 7 (§ 44 ods. 4)

Navrhuje sa zmena formy vydávania patentovej listiny z listinnej podoby na podobu elektronického úradného dokumentu. Navrhovaná zmena reflektuje trendy v elektronickej výkone verejnej moci a je reakciou aj na požiadavku z prostredia používateľov systému práv priemyselného vlastníctva. Patentový zákon v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zmena formy vydávania osvedčení o udelení resp. zápise práva priemyselného vlastníctva do príslušného registra na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

K bodu 8 (§ 45 ods. 2)

Z dôvodu jednoznačnosti a právnej istoty dochádza k úprave textu právnej normy.

K bodu 9 (§ 46 ods. 8)

Zmena formulácie textu reflektuje spôsob platenia správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v konaniach pred ÚPV SR.

K bodu 10 (§ 47a)

Navrhuje sa riešenie otázky náhrady trov v prípade sporových konaní pred ÚPV SR. V prípade patentového zákona ide o konanie o návrhu na zrušenie patentu, konanie o návrhu na vyhlásenie neplatnosti dodatkového ochranného osvedčenia, konanie o návrhu na zrušenie dodatkového ochranného osvedčenia a konanie o návrhu na zmenu doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia. Pre tieto sporové konania vedené pred ÚPV SR je príznačné, že účastníci konania (v danom prípade navrhovateľ a majiteľ patentu resp. majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia) stoja v protichodnom postavení, obhajujú svoje protichodné záujmy a ich záujem na výsledku konania je protichodný; sporové konanie má kontradiktórny charakter.

Navrhuje sa upraviť procesné pravidlá pre trovy konania pre sporové konania na základe zásady procesného úspechu.

ÚPV SR prizná úspešnej strane, a to aj bez návrhu účastníka konania, minimálne náhradu trov vo výške správneho poplatku, ktorý sa vzťahuje na dané sporové konanie, a v prípade, ak bol úspešný účastník konania v sporovom konaní zastúpený advokátom alebo patentovým zástupcom, aj náhradu trov konania v paušálnej výške 300 € (kompenzácia vynaložených nákladov úspešného účastníka konania na zastupovanie advokátom alebo patentovým zástupcom v prípade, že je účastník konania zastúpený počas celého konania).

V prípade, že má účastník konania vo veci len čiastočný úspech, nárok na náhradu trov konania nemá žiadny z účastníkov konania.

Náhrada trov konania sa vzťahuje osobitne na konanie v prvom stupni a osobitne aj na prípadné konanie v druhom stupni (konanie o rozklade proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu).

Výrok o trovách konania bude súčasťou rozhodnutia vydaného vo veci samej (meritórneho rozhodnutia); vykonateľné rozhodnutie je exekučným titulom v zmysle § 45 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Zavedenie predmetného nástroja má za cieľ aspoň čiastočne kompenzovať náklady úspešného účastníka sporového konania vedeného pred ÚPV SR (pričom ustanovenia osobitných predpisov, konkrétne vyhlášky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času v znení vyhlášky č. 169/2023 Z. z. a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, nie sú dotknuté) a eliminovať prípadné nedôvodné sporové konania, resp. aj vytvárať väčší priestor pre zmierlivé urovanie sporov. Synergickým očakávaným efektom je aj vyššia kvalita podaní predkladaných zo strany účastníkov sporových konaní zastúpených advokátmi alebo patentovými zástupcami a tým vyššia miera profesionality a predpoklad zefektívnenia a zrýchlenia sporových konaní.

Takouto úpravou v podobe paušálnej úhrady nákladov dôjde k priblíženiu k systému uplatňovanému na úrovni EÚ, kde je podobne upravená náhrada trov konania v sporových konaniach pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. EUIPO uplatňuje pre jednotlivé sporové konania paušálne sumy, ktoré sú pre jednotlivé sporové konania diferencované. Pozri bližšie články 109 a 110 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochranej známke EÚ](#) a článok 18 ods. 1 písm. c) [vykonávacieho nariadenia Komisie \(EÚ\) 2018/626, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 o ochranej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie \(EÚ\) 2017/1431](#).

Potreba zavedenia právnej úpravy „náhrady trov konania v sporových konaniach pred ÚPV SR“ dlhodobo rezonovala v odborných kruhoch. Pri formulovaní návrhu právnej úpravy bolo hlavným cieľom zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia spravodlivú, efektívnu, adresnú a transparentnú úpravu náhrad trov sporového konania, pričom boli zohľadnené východiská a návrhy, ktoré formulovala a uplatnila zainteresovaná odborná verejnosť (Slovenská advokátska komora a Slovenská komora patentových zástupcov) v zásadných pripomienkach k návrhu zákona č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(LP/2018/55), a to vrátane odstupňovaných výšok paušálnej náhrady pre sporové konania vo veci patentov/úžitkových vzorov, resp. ochranných známkok/dizajnov.

K bodu 11 (§ 49 ods. 5)

Zmena formulácie textu reflektuje spôsob platenia správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v konaniach pred ÚPV SR.

K bodu 12 (§ 61 ods. 2)

Zmena formulácie textu reflektuje spôsob platenia správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v konaniach pred ÚPV SR.

K bodu 13, 14 (§ 63 ods. 2 a 3)

Zmena formulácie textu reflektuje spôsob platenia správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v konaniach pred ÚPV SR.

K bodu 15 (§ 65 ods. 3)

Zmena formulácie textu reflektuje spôsob platenia správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v konaniach pred ÚPV SR.

K bodu 16 (§ 85ab)

Prechodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšej právnej úpravy a novej právnej úpravy na právne vzťahy upravené doterajšou právnou úpravou. Osobitne je riešené prechodné ustanovenie vo vzťahu k zavádzanej náhrade trov sporových konaní (§ 47a), ktorá sa vzťahuje na správne konania, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

K Čl. II

zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

K bodu 1 [§ 19v (prechodné ustanovenie)]

Štandardne formulované prechodné ustanovenie uplatňujúce princíp, že ak poplatková povinnosť vznikla do nadobudnutia účinnosti novej právnej úpravy, poplatok sa platí v sume podľa doterajšej právnej úpravy.

K bodu 2 [položka 214]

Dôvodom pre zmenu v položke 214 písm. a) je zosúladenie terminológie v sadzobníku poplatkov s terminológiou používanou v priemyselnoprávných predpisoch. Opúšťa sa spôsob výpočtu finálneho správneho poplatku v závislosti na počte strán, uvedené nezodpovedá realite elektronického výkonu verejnej správy. Suma poplatku zodpovedá priemernej sume platenej poplatníkmi za tento úkon ÚPV SR v ostatných rokoch (9,69 €). Pri uplatnení zľavy za elektronické podanie podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch bude správny poplatok len v sume 5 €.

V položke 214 písm. b) sa zvyšuje suma poplatku za žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu, ktorú administratívne

a odborne zastrešuje ÚPV SR. Zvýšenie sumy poplatku nad mieru inflačného koeficientu je z dôvodu neprimerane nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku, ktorý aktuálne nezohľadňuje prácnosť súvisiacu s daným úkonom ako ani hodnotu, ktorá na základe realizácie daného úkonu vzniká na strane žiadateľa ako poplatníka.

V položke 214 písm. c) sa zavádza poplatok za podanie rozkladu proti rozhodnutiu ÚPV SR. Suma poplatku bola zvolená tak aby nevytvárala prekážku prístupu k preskúmaniu prvostupňových rozhodnutí, ale zároveň tak, aby bola spôsobilá naplniť cieľ zefektívnenia procesov pred ÚPV SR tak, aby k využitiu odvolacieho konania pristupovali účastníci konania aspoň po elementárnom zhodnotení jeho opodstatnenosti. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že rozhodovanie druhostupňového orgánu predstavuje odborne a časovo jednu z najnáročnejších činností vykonávaných ÚPV SR. Zavedenie správneho poplatku má potenciál prispieť k eliminácii javu automatického podávania rozkladu spôsobujúceho zahlcovanie správneho orgánu, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní aj dĺžku druhostupňových konaní vedených pred ÚPV SR.

Poplatok za podanie odvolania je bežným štandardom v členských štátoch EÚ, rovnako aj v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) resp. aj v konaniach pred Európskym patentovým úradom (EPO).

Správny poplatok za podanie rozkladu proti rozhodnutiu ÚPV SR bol v minulosti (do 31. decembra 2003) súčasťou sadzobníka [položka 215 písm. b); 3000 Sk].

K bodu 3, 4, 5 [položka 215 písm. a), b), c)]

Navýšenie súm poplatkov v položke 215 písm. a), b), c) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 6, 7 [položka 216 písm. a)]

V položke 216 písm. a) sa zvyšuje suma poplatku za podanie patentovej prihlášky. Navrhuje sa zvýšenie sadzby nad mieru inflačného koeficientu z dôvodu neprimerane nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku, ktorý aktuálne nezohľadňuje prácnosť súvisiacu s daným úkonom a najmä hodnotu, ktorá na základe realizácie daného úkonu vzniká na strane žiadateľa ako poplatníka. (Opätovne uvádzame, že 75% všetkých podaní na ÚPV SR je vykonaných elektronicky).

K bodu 8, 9 [položka 216 písm. b) bod 1., 2.]

Navýšenie súm poplatkov sleduje výlučne zaokrúhlenie na desiatky eur; ide o poplatky, ktorých index prácnosti je marginálny.

K bodu 10, 12 [položka 216 písm. b) bod 3., 5.]

Navýšenie súm poplatkov v položke 216 písm. b) bod 3. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 11, 13, 15, 16, 17 [položka 216 písm. b) bod 4., 6., 7., 8., 9.]

Navýšenie súm poplatkov v položke 216 písm. b) bod 4., 6., 7., 8., 9. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023 (vo výške 30,7 %), t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Ide o poplatky za úkony súvisiace so zápisom údajov do registra (zápis prevodu, prechodu, licencie, záložného práva, súdneho sporu a exekúcie), ktoré sa vyskytujú

prierezovo v súvislosti so všetkými predmetmi priemyselného vlastníctva; navýšenie súm prierezovo v sadzobníku sleduje rovnakú logiku.

K bodu 14, 44, 75 [položka 216 písm. b) bod 7.; položka 221 písm. b) bod 5.; položka 227 písm. b) bod 4.]

Zrušuje sa poplatok za podanie žiadosti o zápis nútenej licencie alebo jej zrušenia do registra. Nútenu licenciu udeľuje podľa § 27 patentového zákona súd; právoplatné rozhodnutie o udelení alebo zrušení nútenej licencie ÚPV SR bez zbytočného odkladu zapíše do registra, pričom právna úprava (patentový zákon ani vykonávacía vyhláška) nepodmieňuje zápis do registra podaním žiadosti.

Z rovnakých dôvodov sa zrušuje správny poplatok za podanie žiadosti o zápis nútenej licencie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo úžitkový vzor ako aj správny poplatok za podanie žiadosti o zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra v prípade topografií polovodičových výrobkov.

K bodu 18, 19 [položka 216 písm. c)]

V položke 216 písm. c) bod 1. sa zvyšuje suma poplatku za podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky. Navrhuje sa zvýšenie sadzby nepatrne nad mieru inflačného koeficientu z dôvodu nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku, ktorý nezohľadňuje prácnosť súvisiacu s daným úkonom. Navýšenie sumy súvisiaceho poplatku v bode 2. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 20 [položka 216 písm. d)]

Mení sa spôsob výpočtu poplatku za vydanie patentovej listiny, a to tak, že oproti doterajšej právnej úprave sa upúšťa od diferenciacie výšky poplatku podľa počtu strán a zavádza sa jednotná výška bez ohľadu na počet strán, pričom sa zohľadňuje priemerný počet strán príslušnej vydávanej listiny za predchádzajúce obdobia (a teda priemerná výška za predchádzajúce obdobia vybraného správneho poplatku). Pri uplatnení zľavy za elektronické podanie podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch bude správny poplatok len v sume 60 €.

K bodu 21, 22 [položka 216 písm. e), f)]

Suma poplatku za podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a za predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu (tzv. pediatrické predĺženie) sa zvyšuje nad mieru inflačného koeficientu z dôvodu neprimerane nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku, ktorý nezohľadňuje predovšetkým hodnotu, ktorá na základe realizácie daného úkonu vzniká na strane žiadateľa ako poplatníka.

K bodu 23 [položka 216 písm. g)]

Navýšenie súm poplatkov v položke 216 písm. g) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 24 [položka 216 písm. h)]

V položke 216 písm. h) sa zvyšuje suma poplatku za podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote. Navrhuje sa zvýšenie sadzby nepatrne nad mieru inflačného koeficientu z dôvodu nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku, ktorý nezohľadňuje časovú náročnosť súvisiacu s daným úkonom.

K bodu 25 (poznámka č. 2 k položke 216)

Vypúšťa sa poznámka upravujúca osobitnú lehotu na zaplatenie správneho poplatku, ktorá mala svoje opodstatnenie v čase, kedy elektronizácia správneho konania bola na minimálnej úrovni; uplatní sa štandardný režim v zmysle § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch (splatnosť do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy ÚPV SR na jeho zaplatenie).

K bodu 26 [položka 216a písm. a)]

Navýšenie sumy poplatku v položke 216a písm. a) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 27 [položka 216a písm. b)]

V položke 216a písm. b) sa upravuje názov správneho poplatku tak, aby bol v súlade s položkou 216a písm. c) a zvyšuje sa suma poplatku za zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pri výlučne matematickom zohľadnení inflačného koeficientu a pri zohľadnení zaokrúhľovania na desiatky eur by suma poplatku zostala nezmenená, preto sa navrhuje zvýšenie sadzby nad mieru inflačného koeficientu.

K bodu 28, 29 [položka 216a písm. c), d)]

Navýšenie súm poplatkov v položke 216a písm. c) a d) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 30, 31, 32, 33 [položka 217 písm. a), b), c), d)]

Navýšenie súm poplatkov v položke 217 písm. a), b), c) a d) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Napriek tomu, že pri položkách 217 písm. b), c) a d) ide o mimoriadne odborne náročné činnosti vykonávané ÚPV SR, nezohľadňuje sa index prácnosti, a to aj s ohľadom na zavedenie poplatku za podanie rozkladu voči prvostupňovému rozhodnutiu ÚPV SR [pozri navrhovanú položku 214 písm. c) sadzobníka] ako aj s ohľadom na zavádzaný mechanizmus náhrady trov sporových konaní.

K bodu 34, 35, 36, 37 [položka 220 písm. a), b), d), e)]

Navýšenie súm poplatkov v položke 220 písm. a), b), d), e) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 38, 39 [položka 221 písm. a)]

V položke 221 písm. a) sa zvyšuje suma poplatku za podanie prihlášky úžitkového vzoru. Navrhuje sa zvýšenie sadzby nad mieru inflačného koeficientu z dôvodu neprimerane nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku, ktorý aktuálne nezohľadňuje prácnosť súvisiacu s daným úkonom a najmä hodnotu, ktorá na základe realizácie daného úkonu vzniká na strane žiadateľa ako poplatníka. (Opätovne uvádzame, že 75% všetkých podaní na ÚPV SR je vykonaných elektronicky).

K bodu 40, 42 [položka 221 písm. b) bod 1. a 3]

Navýšenie sumy poplatku v položke 221 písm. b) bod 1. a 3. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 41, 43, 45, 46, 47 [položka 221 písm. b) bod 2., 4., 5., 6., 7.]

Navýšenie súm poplatkov v položke 221 písm. b) bod 2., 4., 5., 6., 7. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Ide o poplatky za úkony súvisiace so zápisom údajov do registra (zápis prevodu, prechodu, licencie, záložného práva, súdneho sporu a exekúcie), ktoré sa vyskytujú prierezovo v súvislosti so všetkými predmetmi priemyselného vlastníctva; navýšenie súm prierezovo v sadzobníku sleduje rovnakú logiku.

K bodu 48, 49, 50 [položka 222 písm. a), b), c)]

Navýšenie súm poplatkov v položke položka 222 písm. a), b), c) vychádza v zásade z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Napriek tomu, že pri položkách 222 písm. b) a c) ide o mimoriadne odborne náročné činnosti vykonávané ÚPV SR, nezohľadňuje sa index prácnosti, a to aj s ohľadom na zavedenie poplatku za podanie rozkladu voči prvostupňovému rozhodnutiu ÚPV SR [pozri navrhovanú položku 214 písm. c) sadzobníka] ako aj s ohľadom na zavádzaný mechanizmus náhrady trov sporových konaní.

K bodu 51, 52, 53, 54 [položka 223 body 1., 2., 3., 4.]

Navýšenie sumy poplatku v položke položka 223 body 1., 2., 3., 4. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Navýšenie sumy poplatku je odôvodnené aj hodnotou, ktorá na základe realizácie daného úkonu vzniká na strane žiadateľa ako poplatníka.

K bodu 55 (poznámka k položke 223)

Vypúšťa sa poznámka k položke 223; jej obsah je s úpravami prenesený do § 26 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch.

K bodu 56, 57, 58, 59, 60, 61 [položka 224 písm. a) a b)]

Navýšenie súm poplatkov v položke položka 224 písm. a) bod 1., b) bod 1. a 3. vychádza v zásade z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Sumy v položke 224 písm. a) bod 2., b) bod 2. a 4. nasledujú logiku pôvodnej úpravy pomeru súm týchto poplatkov k poplatkom v položke položka 224 písm. a) bod 1., b) bod 1. a 3., a teda predstavujú ich dvojnásobok.

K bodu 62, 64 [položka 224 písm. c) bod 1. a 3.]

Navýšenie sumy poplatku v položke položka 224 písm. c) bod 1. a 3. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 63, 65, 66, 67, 68 [položka 224 písm. c) bod 2., 4., 5., 6., 7.]

Navýšenie súm poplatkov v položke 224 písm. c) bod 2., 4., 5., 6., 7. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych

poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Ide o poplatky za úkony súvisiace so zápisom údajov do registra (zápis prevodu, prechodu, licencie, záložného práva, súdneho sporu a exekúcie), ktoré sa vyskytujú prierezovo v súvislosti so všetkými predmetmi priemyselného vlastníctva; navýšenie súm prierezovo v sadzobníku sleduje rovnakú logiku.

K bodu 69, 70 [položka 225 bod 1., 2.]

Navýšenie súm poplatkov v položke položka 225 bod 1., 2. vychádza v zásade z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Napriek tomu, že ide o mimoriadne odborne náročné činnosti vykonávané ÚPV SR, nezohľadňuje sa index prácnosti, a to aj s ohľadom na zavedenie poplatku za podanie rozkladu voči prvostupňovému rozhodnutiu ÚPV SR [pozri navrhovanú položku 214 písm. c) sadzobníka] ako aj s ohľadom na zavádzaný mechanizmus náhrady trov sporových konaní.

K bodu 71 (položka 226, poznámka k položke 226, splnomocnenie k položke 226)

Sumy poplatkov za predĺženie platnosti zostávajú nezmenené, a to z dôvodu potreby zachovania konkurencieschopnosti národného systému ochrany voči systému ochrany na úrovni EÚ (dizajn EÚ).

(Opätovne uvádzame, že 75% všetkých podaní na ÚPV SR je vykonaných elektronicky).

Vypúšťa sa poznámka k položke 223; jej obsah je s úpravami prenesený do § 25 ods. 3 zákona o dizajnoch. Obsah splnomocnenia je premietnutý priamo do samotného znenia položky 226 (písmená b), d), f), h)). Členenie položky 226 sa mení z bodov na písmená s ohľadom na obvyklú formu členenia položiek v Sadzobníku správnych poplatkov.

K bodu 72, 74, 76, 77, 78 [položka 227 písm. b) bod 1., 3., 4., 5., 6.]

Navýšenie súm poplatkov v položke 227 písm. b) bod 1., 3., 4., 5., 6. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Ide o poplatky za úkony súvisiace so zápisom údajov do registra (zápis prevodu, prechodu, licencie, záložného práva, súdneho sporu a exekúcie), ktoré sa vyskytujú prierezovo v súvislosti so všetkými predmetmi priemyselného vlastníctva; navýšenie súm prierezovo v sadzobníku sleduje rovnakú logiku.

K bodu 73 [položka 227 písm. b) bod 2.]

Navýšenie sumy poplatku v položke 227 písm. b) bod 2. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 79 (položka 228)

Suma poplatku za návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov sa zaokrúhľuje na desiatky eur nadol; ide v súčasnosti o v zásade v praxi neaplikovateľný správny poplatok.

K bodu 80, 81 [položka 229 písm. a) bod 1., 2.]

Suma poplatku za podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky individuálnej ochranej známky do troch tried tovarov alebo služieb zostáva, s výnimkou zaokrúhlenia na desiatky eur nahor, nezmenená, a to z dôvodu potreby zachovania konkurencieschopnosti národného

systemu ochrany voči systému ochrany na úrovni EÚ (ochranná známka EÚ). (Opätovne uvádzame, že 75% všetkých podaní na ÚPV SR je vykonaných elektronicky).

Suma poplatku za podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb nasleduje logiku pôvodnej úpravy pomeru sumy tohto poplatku k poplatku za prihlášku individuálnej ochrannej známky podľa položky 229 písm. a) bod 1., a teda predstavuje jej dvojnásobok.

K bodu 82, 94 [položka 229 písm. a) bod 3.; položka 231 písm. e)]

Suma poplatku sa zvyšuje nad mieru inflačného koeficientu z dôvodu nízko nastavenej sadzby príslušného správneho poplatku; cieľom zvýšenia sumy poplatku je eliminácia podávania prihlášok ochranných známok pre neprimerane široké a v zásade nepotrebné zoznamy tovarov a služieb, čo zo sebou nesie riziko zaplnenia registra ochranných známok ochrannými známkami, ktoré nie sú skutočne používané v obchodnom styku a samozrejme tiež prináša väčšie riziko kolízií medzi používateľmi systému ochranných známok. (Opätovne uvádzame, že 75% všetkých podaní na ÚPV SR je vykonaných elektronicky). Pre porovnanie uvádzame, že napr. systém ochrannej známky EÚ zahŕňa v poplatku za prihlášku len jednu triedu tovarov alebo služieb a druhá trieda tovarov alebo služieb je spoplatnená sumou 50 € a každá ďalšia trieda tovarov alebo služieb je spoplatnená sumou 150 €, a to bez možnosti zľavy pri elektronickom podaní.

Na základe uvedenej logiky bola zvýšená aj suma poplatku v súvislosti s obnovou zápisu nad každou triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy [položka 231 písm. e)].

K bodu 83, 84, 86, 87 [položka 229 písm. b) bod. 1., 2., 4., 5.]

Navýšenie súm poplatkov v položke 229 písm. b) bod. 1., 2., 4., 5. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Ide o poplatky za úkony súvisiace so zápisom údajov do registra (zápis prevodu, prechodu, licencie, záložného práva, súdneho sporu a exekúcie), ktoré sa vyskytujú prierezovo v súvislosti so všetkými predmetmi priemyselného vlastníctva; navýšenie súm prierezovo v sadzobníku sleduje rovnakú logiku.

K bodu 85 [položka 229 písm. b) bod 3.]

Navýšenie sumy poplatku v položke 229 písm. b) bod 3. vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur.

K bodu 88, 89 [položka 230]

Navýšenie súm poplatkov v položke položka 230 bod 1., 2. vychádza v zásade z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Napriek tomu, že ide o mimoriadne odborne náročné činnosti vykonávané ÚPV SR, nezohľadňuje sa index prácnosti, a to aj s ohľadom na zavedenie poplatku za podanie rozkladu voči prvostupňovému rozhodnutiu ÚPV SR [pozri navrhovanú položku 214 písm. c) sadzobníka] ako aj s ohľadom na zavádzaný mechanizmus náhrady trov sporových konaní.

K bodu 90, 91, 92, 93 [položka 231 písm. a), b), c), d)]

Navýšenie súm za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky ako aj kolektívnej ochrannej známky je marginálne, a to z dôvodu potreby zachovania konkurencieschopnosti národného

systému ochrany voči systému ochrany na úrovni EÚ (ochranná známka EÚ). (Opätovne uvádzame, že 75% všetkých podaní na ÚPV SR je vykonaných elektronicky).

Suma poplatku obnovu zápisu ochrannej známky v dodatočnej lehote nasleduje logiku pôvodnej úpravy pomeru sumy tohto poplatku k poplatku za obnovu ochrannej známky v riadnej lehote, a teda predstavuje jej dvojnásobok. Z dôvodu zosúladenia terminológie používanej v sadzobníku správnych poplatkov s terminológiou používanou v zákone o ochranných známkach sa upravuje názov poplatku v položke 231 písm. c) a d).

K bodu 95 (poznámka k položke 231)

Vypúšťa sa poznámka k položke 231; jej obsah je s úpravami prenesený do § 22 ods. 3 zákona o ochranných známkach.

K bodu 96, 97, 98, 99, 100 [položka 232 písm. a), b), c), d), e)]

Navýšenie súm poplatkov v položke 232 písm. a), b), c), d), e) vychádza z výšky inflačného koeficientu za roky 2018 až 2023, t. j. za obdobie od poslednej revízie správnych poplatkov v oblasti priemyselného vlastníctva, prípadne pri zohľadnení zaokrúhlenia na celé desiatky eur. Upravuje sa názov poplatkov v položke 232 písm. d) a e) z dôvodu zosúladenia s medzinárodnou úpravou.

K bodu 101 [položka 232 písm. f)]

V súlade s medzinárodnou úpravou sa zavádza nový poplatok za podanie žiadosti o zápis záložného práva k medzinárodnej ochrannej známke.

K Čl. III

zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

K bodu 1, 2, 3, 4 (§ 25 ods. 3, 4, 5, 6)

Ustanovenie rieši postup predĺženia platnosti zapísaného dizajnu v prípade, ak k zápisu dizajnu došlo až po uplynutí piatich rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Obsahovo zhodné pravidlo bolo doteraz uvedené v poznámke k položke 226 Časti XVI. Sadzobníka správnych poplatkov. Z dôvodu ucelenosti právnej úpravy sa navrhuje jeho presunutie do zákona o dizajnoch.

V dôsledku vloženia nového odseku dochádza k prečíslovaniu nasledovných odsekov § 25 a úprave súvisiacich vnútorných odkazov.

K bodu 5 (§ 31a ods. 2)

Doplňa sa ustanovenie, ktoré v súlade s ostatnými právnymi predpismi z oblasti priemyselného vlastníctva precizuje deň podania prihlášky v prípade ak pôvodné podanie nespĺňalo zákonné náležitosti pre priznanie dňa podania prihlášky.

K bodu 6 (§ 32 ods. 5)

Navrhuje sa zmena formy vydávania dokladu o práve prednosti. Zákon o dizajnoch, rovnako ako aj ďalšie predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva (patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch a zákon o ochranných známkach), v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o e-Governmente *je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto*

povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb, o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe; osobitným predpisom resp. relevantnou právnou normou je v prípade zákona o dizajnoch práve § 32 ods. 5.

Zmena formy vydávania dokladov o práve prednosti na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

Zavádza sa možnosť registrácie dokladu o práve prednosti v elektronickom systéme výmeny prioritných dokladov Digital Access Service (DAS), ktorý bol zriadený Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). ÚPV SR sa zapojí ako úrad prvého podania (tzn. na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu zaregistruje doklad o práve prednosti v systéme DAS) a aj ako úrad druhého podania (tzn. bude v konaní o prihláške dizajnu akceptovať doklady o práve prednosti zo systému DAS).

Opätovne ide o zmenu, ktorá je horizontálnej povahy, ÚPV SR bude na žiadosť registrovať doklady o práve prednosti v systéme DAS aj pri patentových prihláškach, prihláškach úžitkových vzorov a prihláškach ochranných známkov.

K bodu 7 (§ 35 ods. 1)

Navrhuje sa zmena formy vydávania osvedčenia o zápise dizajnu do registra z listinnej podoby na podobu elektronického úradného dokumentu. Navrhovaná zmena reflektuje trendy v elektronickom výkone verejnej moci a je reakciou aj na požiadavku z prostredia používateľov systému práv priemyselného vlastníctva. Zákon o dizajnoch v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zmena formy vydávania osvedčení o udelení resp. zápise práva priemyselného vlastníctva do príslušného registra na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

K bodu 8 (§ 39)

Navrhuje sa riešenie otázky náhrady trov v prípade sporových konaní pred ÚPV SR. V prípade zákona o dizajnoch ide o konanie o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu. Pre sporové konania vedené pred ÚPV SR je príznačné, že účastníci konania (v danom prípade navrhovateľ a majiteľ zapísaného dizajnu) stoja v protichodnom postavení, obhajujú svoje protichodné záujmy a ich záujem na výsledku konania je protichodný; sporové konanie má kontradiktórny charakter.

Navrhuje sa upraviť procesné pravidlá pre trovy konania pre sporové konania na základe zásady procesného úspechu.

ÚPV SR prizná úspešnej strane, a to aj bez návrhu účastníka konania, minimálne náhradu trov vo výške správneho poplatku, ktorý sa vzťahuje na dané sporové konanie, a v prípade, ak bol úspešný účastník konania v sporovom konaní zastúpený advokátom alebo patentovým zástupcom, aj náhradu trov konania v paušálnej výške 200 € (kompenzácia vynaložených nákladov úspešného účastníka konania na zastupovanie advokátom alebo patentovým zástupcom v prípade, že je účastník konania zastúpený počas celého konania).

V prípade, že má účastník konania vo veci len čiastočný úspech, nárok na náhradu trov konania nemá žiadny z účastníkov konania.

Náhrada trov konania sa vzťahuje osobitne na konanie prvom stupni a osobitne aj na prípadné konanie v druhom stupni (konanie o rozklade proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu).

Výrok o trovách konania bude súčasťou rozhodnutia vydaného vo veci samej (meritórneho rozhodnutia); vykonateľné rozhodnutie je exekučným titulom v zmysle § 45 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Zavedenie predmetného nástroja má za cieľ aspoň čiastočne kompenzovať náklady úspešného účastníka sporového konania vedeného pred ÚPV SR (pričom ustanovenia osobitných predpisov, konkrétne vyhlášky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času v znení vyhlášky č. 169/2023 Z. z. a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, nie sú dotknuté) a eliminovať prípadné nedôvodné sporové konania, resp. aj vytvára väčší priestor pre zmierlivé urovanie sporov. Synergickým očakávaným efektom je aj vyššia kvalita podaní predkladaných zo strany účastníkov sporových konaní zastúpených advokátmi alebo patentovými zástupcami a tým vyššia miera profesionality a predpoklad zefektívnenia a zrýchlenia sporových konaní.

Takouto úpravou v podobe paušálnej úhrady nákladov dôjde k priblíženiu k systému uplatňovanému na úrovni EÚ, kde je podobne upravená náhrada trov konania v sporových konaniach pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. EUIPO uplatňuje pre jednotlivé sporové konania paušálne sumy. Pozri bližšie články 109 a 110 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke EÚ](#) a článok 18 [vykonávacieho nariadenia Komisie \(EÚ\) 2018/626, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie \(EÚ\) 2017/1431](#).

Potreba zavedenia právnej úpravy „náhrady trov konania v sporových konaniach pred ÚPV SR“ dlhodobo rezonovala v odborných kruhoch. Pri formulovaní návrhu právnej úpravy bolo hlavným cieľom zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia spravodlivú, efektívnu, adresnú a transparentnú úpravu náhrad trov sporového konania, pričom boli zohľadnené východiská a návrhy, ktoré formulovala a uplatnila zainteresovaná odborná verejnosť (Slovenská advokátska komora a Slovenská komora patentových zástupcov) v zásadných pripomienkach k návrhu zákona č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2018/55), a to vrátane odstupňovaných výšok paušálnej náhrady pre sporové konania vo veci patentov/úžitkových vzorov, resp. ochranných známk/dizajnov.

V spojitosti so zavedením úpravy náhrad trov sporových konaní vedených pred ÚPV SR (konanie o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu) sa upúšťa od inštitútu kaucie. Ponechanie tohto inštitútu pri súbežnom uplatňovaní pravidiel náhrad trov sporových konaní sa javí ako nadbytočné, resp. strácajúce svoju opodstatnenosť.

K bodu 9 (§ 49 ods. 8)

Zmeny vnútorných odkazov v dôsledku vloženia nového odseku do § 25.

K bodu 10 [§ 50 písm. d)]

V nadväznosti na vypustenie inštitútu určovacieho konania z dizajnového zákona (s účinnosťou od 1.2.2018) a podrobností o náležitostiach žiadosti o určenie z vykonávacieho právneho predpisu (§ 10 zrušený s účinnosťou od 1.1.2019) sa zodpovedajúcim spôsobom upravuje formulácia splnomocňovacieho ustanovenia.

K bodu 11 (§ 51ab)

Prechodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšej právnej úpravy a novej právnej úpravy na právne vzťahy upravené doterajšou právnou úpravou; riešené je prechodné ustanovenie vo vzťahu k zavádzanej náhrade trov sporových konaní (§ 39), ktorá sa vzťahuje na správne konania, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a prechodné ustanovenie vo vzťahu k zrušovanému inštitútu kaucie (doterajšie znenie § 39).

K Čl. IV

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

K bodu 1 [§ 6 písm. h)]

Z dôvodu jednoznačnosti právneho textu a právnej istoty sa upravuje znenie výluky z ochrany úžitkovým vzorom tak, aby bolo jednoznačné, že výluka sa vzťahuje na látky alebo zmesi látok na použitie pri spôsoboch podľa § 6 písm. d) zákona o úžitkových vzoroch.

K bodu 2 (§ 25 ods. 3)

Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie bezodkladného informovania ÚPV SR o udelení alebo o zrušení nútej licencie, a teda aj zabezpečenia bezodkladného zápisu tejto skutočnosti do registra úžitkových vzorov.

K bodu 3 (§ 26 ods. 3)

Ustanovenie rieši postup predĺženia platnosti úžitkového vzoru v prípade, ak k zápisu úžitkového vzoru došlo až po uplynutí štyroch rokov odo dňa podania prihlášky úžitkového vzoru. Obsahovo zhodné pravidlo bolo doteraz uvedené v poznámke k položke 223 Časti XVI. Sadzobníka správnych poplatkov. Z dôvodu ucelenosti právnej úpravy sa navrhuje jeho presunutie do zákona o úžitkových vzoroch.

K bodu 4 (§ 33 ods. 2)

Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré v súlade s ostatnými právnymi predpismi z oblasti priemyselného vlastníctva precizuje deň podania prihlášky v prípade, ak pôvodné podanie nespĺňalo zákonné náležitosti pre priznanie dňa podania prihlášky.

K bodu 5 (§ 34 ods. 3)

V prípade uplatnenia práva prednosti v prihláške úžitkového vzoru, ktoré neobsahuje všetky potrebné údaje, sa dopĺňa možnosť odstránenia tohto nedostatku.

V roku 2020 sa problematikou priznávania práva prednosti zaoberali v rámci [projektu konvergencie postupov](#) zmluvné štáty Európskej patentovej organizácie (EPO), medzi ktoré patrí aj SR. Zohľadňujúc potrebu administratívneho zjednodušenia, výhody spoločného postupu pre používateľov systému (právna istota, transparentnosť), rastúce využívanie

elektronických možností výmeny prioritných dokumentov zmluvné štáty EPO v roku 2022 jednomyselne prijali Spoločný postup týkajúci sa priznania práva prednosti (Common practice as regards accordance of priority). Implementácia spoločných postupov síce nie je pre zmluvné štáty EPO povinná, avšak predstavuje nespornú výhodu pre prihlasovateľov.

Navrhované doplnenie predstavuje implementáciu časti Spoločného postupu týkajúceho sa priznania práva prednosti, konkrétne odporúčania patentovým úradom zmluvných štátov EPO vyzvať prihlasovateľa na odstránenie nedostatkov v prípade, ak uplatnenie práva prednosti neobsahuje všetky náležitosti ustanovené aplikovateľným právom.

K bodu 6 (§ 34 ods. 5)

Navrhované doplnenie predstavuje implementáciu časti Spoločného postupu týkajúceho sa priznania práva prednosti (Common practice as regards accordance of priority), konkrétne potreby predloženia prekladov prioritného dokladu, ktorý môže byť nahradený vyhlásením prihlasovateľa, že ním podaná prihláška úžitkového vzoru na ÚPV SR je úplným prekladom skoršej prihlášky, z ktorej sa odvodzuje právo prednosti.

K bodu 7 (§ 34 ods. 7)

Navrhuje sa zmena formy vydávania dokladu o práve prednosti. Zákon o úžitkových vzoroch, rovnako ako aj ďalšie predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva (patentový zákon, zákon o dizajnoch, zákon o ochranných známkach), v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o e-Governmente *je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb, o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe*; osobitným predpisom resp. relevantnou právnou normou je v prípade zákona o úžitkových vzoroch práve § 34 ods. 7.

Zmena formy vydávania dokladov o práve prednosti na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

Zavádza sa možnosť registrácie dokladu o práve prednosti v elektronickej systéme výmeny prioritných dokladov Digital Access Service (DAS), ktorý bol zriadený Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). ÚPV SR sa zapojí ako úrad prvého podania (tzn. na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru zaregistruje doklad o práve prednosti v systéme DAS) a aj ako úrad druhého podania (tzn. bude v konaní o prihláške úžitkového vzoru akceptovať doklady o práve prednosti zo systému DAS, ak sa na ne prihlasovateľ odvolá a poskytne úradu údaje potrebné na získanie prioritného dokladu zo systému DAS).

Opätovne ide o zmenu, ktorá je horizontálnej povahy, ÚPV SR bude na žiadosť registrovať doklady o práve prednosti v systéme DAS aj pri prihláškach úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známk.

Zapojenie sa do systému DAS ako aj vydávanie dokladov o práve prednosti v podobe elektronického úradného dokumentu je v súlade so

- Spoločným postupom týkajúcim sa priznania práva prednosti (Common practice as regards accordance of priority), ktorý v roku 2022 prijali zmluvné štáty EPO vrátane SR. Spoločný postup odporúča patentovým úradom zmluvných štátov zabezpečiť

prístupu k elektronickým dokladom o práve prednosti prostredníctvom digitálnych knižníc, ako je práve aj systém DAS, ako aj vydávanie a akceptovanie (certifikovaných) elektronických kópií prioritných dokumentov.

- Spoločným postupom týkajúcim sa vydávania a akceptovania elektronických dokladov o práve prednosti (Common practice as regards issuing and accepting electronic priority documents), ktorý v roku 2024 prijali zmluvné štáty EPO vrátane SR. Spoločný postup odporúča patentovým úradom zmluvných štátov zabezpečiť prístup k elektronickým dokladom o právne prednosti prostredníctvom digitálnych knižníc, a to predovšetkým práve prostredníctvom WIPO DAS. Ďalej by mali úrady vydávať a akceptovať elektronické dokumenty o práve prednosti vo forme opísanej v spoločnom oznámení. Naďalej by mala ostať možnosť vydávať dokumenty o práve prednosti aj v listinnej (papierovej) podobe. V podmienkach ÚPV SR toto bude zabezpečené prostredníctvom vykonania zaručenej konverzie elektronického dokumentu (dokladu o práve prednosti); ÚPV SR zaručenú konverziu vykoná v zmysle § 39 ods. 8 zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bezodplatne.

K bodu 8 (§ 36 ods. 2)

Z dôvodu jednoznačnosti sa precizuje ustanovenie týkajúce sa zmeny európskej patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru tak, aby bolo zrejmé, že aj prihláška úžitkového vzoru vzniknutá na základe zmeny podlieha poplatku za podanie prihlášky úžitkového vzoru.

K bodu 9 (§ 39 ods. 2)

Z dôvodu jednoznačnosti a právnej istoty dochádza k úprave textu právnej normy.

K bodu 10 (§ 43 ods. 2)

Navrhuje sa zmena formy vydávania osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra z listinnej podoby na podobu elektronického úradného dokumentu. Navrhovaná zmena reflektuje trendy v elektronickom výkone verejnej moci a je reakciou aj na požiadavku z prostredia používateľov systému práv priemyselného vlastníctva. Zákon o úžitkových vzoroch v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zmena formy vydávania osvedčení o udelení resp. zápise práva priemyselného vlastníctva do príslušného registra na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

K bodu 11 (43 ods. 3)

Z dôvodu jednoznačnosti a právnej istoty sa zosúladí dôvod pre zastavenie konania o prihláške úžitkového vzoru so zodpovedajúcim dôvodom pre výmaz úžitkového vzoru z registra [§ 44 ods. 1 písm. e) zákona o úžitkových vzoroch].

K bodu 12 (§ 46)

Navrhuje sa riešenie otázky náhrady trov v prípade sporových konaní pred ÚPV SR. V prípade zákona o úžitkových vzoroch ide o konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra a konanie o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra. Pre tieto sporové konania vedené pred ÚPV SR je príznačné, že účastníci konania (v danom prípade navrhovateľ a majiteľ úžitkového vzoru resp. prihlasovateľ úžitkového vzoru) stoja v protichodnom postavení,

obhajujú svoje protichodné záujmy a ich záujem na výsledku konania je protichodný; sporové konanie má kontradiktórny charakter.

Navrhuje sa upraviť procesné pravidlá pre trovy konania pre sporové konania na základe zásady procesného úspechu.

ÚPV SR prizná úspešnej strane, a to aj bez návrhu účastníka konania, minimálne náhradu trov vo výške správneho poplatku, ktorý sa vzťahuje na dané sporové konanie, a v prípade, ak bol úspešný účastník konania v sporovom konaní zastúpený advokátom alebo patentovým zástupcom, aj náhradu trov konania v paušálnej výške 300 € (kompenzácia vynaložených nákladov úspešného účastníka konania na zastupovanie advokátom alebo patentovým zástupcom v prípade, že je účastník konania zastúpený počas celého konania).

V prípade, že má účastník konania vo veci len čiastočný úspech, nárok na náhradu trov konania nemá žiadny z účastníkov konania.

Náhrada trov konania sa vzťahuje osobitne na konanie prvom stupni a osobitne aj na prípadné konanie v druhom stupni (konanie o rozklade proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu).

Výrok o trovách konania bude súčasťou rozhodnutia vydaného vo veci samej (meritórneho rozhodnutia); vykonateľné rozhodnutie je exekučným titulom v zmysle § 45 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Zavedenie predmetného nástroja má za cieľ aspoň čiastočne kompenzovať náklady úspešného účastníka sporového konania vedeného pred ÚPV SR (pričom ustanovenia osobitných predpisov, konkrétne vyhlášky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času v znení vyhlášky č. 169/2023 Z. z. a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, nie sú dotknuté) a eliminovať prípadné nedôvodné sporové konania, resp. aj vytvára väčší priestor pre zmierlivé urovanie sporov. Synergickým očakávaným efektom je aj vyššia kvalita podaní predkladaných zo strany účastníkov sporových konaní zastúpených advokátmi alebo patentovými zástupcami a tým vyššia miera profesionality a predpoklad zefektívnenia a zrýchlenia sporových konaní.

Takouto úpravou v podobe paušálnej úhrady nákladov dôjde k priblíženiu k systému uplatňovanému na úrovni EÚ, kde je podobne upravená náhrada trov konania v sporových konaniach pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. EUIPO uplatňuje pre jednotlivé sporové konania paušálne sumy. Pozri bližšie články 109 a 110 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke EÚ](#) a článok 18 [vykonávacieho nariadenia Komisie \(EÚ\) 2018/626, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie \(EÚ\) 2017/1431](#).

Potreba zavedenia právnej úpravy „náhrady trov konania v sporových konaniach pred ÚPV SR“ dlhodobo rezonovala v odborných kruhoch. Pri formulovaní návrhu právnej úpravy bolo hlavným cieľom zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia spravodlivú, efektívnu, adresnú a transparentnú úpravu náhrad trov sporového konania, pričom boli zohľadnené východiská a návrhy, ktoré formulovala a uplatnila zainteresovaná odborná verejnosť (Slovenská advokátska

komora a Slovenská komora patentových zástupcov) v zásadných pripomienkach k návrhu zákona č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2018/55), a to vrátane odstupňovaných výšok paušálnej náhrady pre sporové konania vo veci patentov/úžitkových vzorov, resp. ochranných známk/dizajnov.

V spojitosti so zavedením úpravy náhrad trov sporových konaní vedených pred ÚPV SR (konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra a konanie o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra) sa upúšťa od inštitútu kaucie. Ponechanie tohto inštitútu pri súbežnom uplatňovaní pravidiel náhrad trov sporových konaní sa javí ako nadbytočné, resp. strácajúce svoju opodstatnenosť.

K bodu 13 (§ 60c)

Prechodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšej právnej úpravy a novej právnej úpravy na právne vzťahy upravené doterajšou právnu úpravou. Osobitne je riešené prechodné ustanovenie vo vzťahu k zavádzanej náhrade trov sporových konaní (§ 46), ktorá sa vzťahuje na správne konania, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a prechodné ustanovenie vo vzťahu k zrušovanému inštitútu kaucie (doterajšie znenie § 46).

K Čl. V

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

K bodu 1 (§ 9 ods. 2)

V súvislosti s povinnosťou ÚPV SR vrátiť preplatok dochádza k úprave výšky limitu pre vrátenie preplatku (2,50 €); suma sa zosúladí so sumou resp. úpravou § 10 ods. 9 zákona o správnych poplatkoch.

K bodu 2 (§ 9 ods. 4)

Z dôvodu právnej istoty a jednoznačnej interpretácie a implementácie sa precizuje formulácia ustanovenia.

K bodu 3 (§ 14a)

Štandardne formulované prechodné ustanovenie.

K bodu 4 až 27 (Sadzobník udržiavacích poplatkov)

Udelením patentu získava majiteľ patentu výlučné práva k vynálezu a časovo obmedzený monopol na komerčné využívanie vynálezu.

Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky a platnosť patentu je podmienená každoročným platením poplatku za udržiavanie platnosti patentu.

V podmienkach Slovenskej republiky kopíruje nastavenie relatívne miernej výšky správnych poplatkov aplikovaných v konaní o patentovej prihláške [Časť XVI. Sadzobníka správnych poplatkov (najmä položka 216)] ako aj nastavenie vzostupnej výšky udržiavacích poplatkov za jednotlivé roky ochrany globálne používaný model, v ktorom

- výška správnych poplatkov aplikovaných v konaní o patentovej prihláške nebráni

prístupu k patentovej ochrane a

- najvyššie príjmy prinášajú najhodnotnejšie, resp. komerčne úspešné patenty prostredníctvom udržiavacích poplatkov za neskoršie roky patentovej ochrany.

Výška udržiavacích poplatkov nesmie brániť prístupu inovátorov k patentovej ochrane, resp. nesmie odrádzať inovátorov od využitia tejto možnosti ochrany. Preto je nevyhnutné nastaviť sadzby udržiavacích poplatkov na také úrovne, ktoré inovátorom umožňujú na patentovú ochranu dosiahnuť a z patentovej ochrany benefitovať.

Sumy udržiavacích poplatkov za patent a udržiavacích poplatkov za európsky patent validovaný pre SR ustanovené v Sadzobníku udržiavacích poplatkov neboli vôbec upravované od účinnosti zákona o udržiavacích poplatkoch, t. j. od 1. februára 2009. Navrhované zvýšenie o 20 % (pričom výsledná suma je zaokrúhľená na desiatky eur) zohľadňuje osobitosti a trendy v prostredí patentovej ochrany v európskom meradle. K výraznejšiemu navýšeniu súm sa nepristupuje aj s ohľadom na skutočnosť, že na rozdiel od správnych poplatkov pri udržiavacích poplatkoch sa neuplatňuje zľava za elektronické podanie.

V bode 27 sa upravuje aj nesprávny odkaz na poznámku pod čiarou.

K Čl. VI

zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

K bodu 1, 2, 3 (§ 22 ods. 3, 4, 5)

Ustanovenie rieši postup obnovy platnosti zápisu ochrannej známky v prípade, ak k zápisu ochrannej známky došlo až po uplynutí desiatich rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Obsahovo zhodné pravidlo bolo doteraz uvedené v poznámke k položke 231 Časti XVI. Sadzobníka správnych poplatkov. Z dôvodu ucelenosti právnej úpravy sa navrhuje jeho presunutie do zákona o ochranných známkach.

V dôsledku vloženia nového odseku dochádza k prečíslovaniu nasledovných odsekov § 22 a úprave súvisiacich vnútorných odkazov.

K bodu 4 (§ 26 ods. 5)

Navrhuje sa zmena formy vydávania dokladu o práve prednosti. Zákon o ochranných známkach, rovnako ako aj ďalšie predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva (patentový zákon, zákon o dizajnoch, zákon o úžitkových vzoroch), v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o e-Governmente *je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb, o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe*; osobitným predpisom resp. relevantnou právnou normou je v prípade zákona o ochranných známkach práve § 26 ods. 5.

Zmena formy vydávania dokladov o práve prednosti na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

Zavádza sa možnosť registrácie dokladu o práve prednosti v elektronickom systéme výmeny prioritných dokladov Digital Access Service (DAS), ktorý bol zriadený Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). ÚPV SR sa zapojí ako úrad prvého podania (tzn. na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky zaregistruje doklad o práve prednosti v systéme DAS) a aj ako úrad druhého podania (tzn. bude v konaní o prihláške ochrannej známky akceptovať doklady o práve prednosti zo systému DAS).

Opätovne ide o zmenu, ktorá je horizontálnej povahy, ÚPV SR bude na žiadosť registrovať doklady o práve prednosti v systéme DAS aj pri patentových prihláškach, prihláškach úžitkových vzorov a dizajnov.

K bodu 5 (§ 33 ods. 2)

Navrhuje sa zmena formy vydávania osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra z listinnej podoby na podobu elektronického úradného dokumentu. Navrhovaná zmena reflektuje trendy v elektronickom výkone verejnej moci a je reakciou aj na požiadavku z prostredia používateľov systému práv priemyselného vlastníctva. Zákon o ochranných známkach v doterajšom znení obsahuje výnimku predpokladanú § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zmena formy vydávania osvedčení o udelení resp. zápise práva priemyselného vlastníctva do príslušného registra na elektronický úradný dokument je horizontálnej povahy a dotkne sa všetkých relevantných právnych predpisov v gescii ÚPV SR.

K bodu 6 [§ 37 ods. 9 (vypúšťa sa)]

V spojitosti so zavedením úpravy náhrad trov sporových konaní vedených pred ÚPV SR (konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky, konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú) sa upúšťa od inštitútu kaucie. Ponechanie tohto inštitútu pri súbežnom uplatňovaní pravidiel náhrad trov sporových konaní sa javí ako nadbytočné, resp. strácajúce svoju opodstatnenosť.

K bodu 7, 8, 12 [§ 39 ods. 1 a ods. 4 písm. e), § 51 ods. 9]

Zmeny vnútorných odkazov v dôsledku vloženia nového odseku do § 22.

K bodu 9 (§ 42a)

Navrhuje sa riešenie otázky náhrady trov v prípade sporových konaní pred ÚPV SR. V prípade zákona o ochranných známkach ide o konanie o námietkach, o konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky a o konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Pre tieto sporové konania vedené pred ÚPV SR je príznačné, že účastníci konania (v danom prípade namietateľ a prihlasovateľ, resp. navrhovateľ a majiteľ ochrannej známky) stoja v protichodnom postavení, obhajujú svoje protichodné záujmy a ich záujem na výsledku konania je protichodný; sporové konanie má kontradiktórny charakter.

Navrhuje sa upraviť procesné pravidlá pre trovy konania pre sporové konania na základe zásady procesného úspechu.

ÚPV SR prizná úspešnej strane, a to aj bez návrhu účastníka konania, minimálne náhradu trov vo výške správneho poplatku, ktorý sa vzťahuje na dané sporové konanie, a v prípade, ak bol úspešný účastník konania v sporovom konaní zastúpený advokátom alebo patentovým zástupcom, aj náhradu trov konania v paušálnej výške 200 € (kompenzácia vynaložených

nákladov úspešného účastníka konania na zastupovanie advokátom alebo patentovým zástupcom v prípade, že je účastník konania zastúpený počas celého konania).

V prípade, že má účastník konania vo veci len čiastočný úspech, nárok na náhradu trov konania nemá žiadny z účastníkov konania.

Náhrada trov konania sa vzťahuje osobitne na konanie prvom stupni a osobitne aj na prípadné konanie v druhom stupni (konanie o rozklade proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu).

Výrok o trovách konania bude súčasťou rozhodnutia vydaného vo veci samej (meritórneho rozhodnutia); vykonateľné rozhodnutie je exekučným titulom v zmysle § 45 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Zavedenie predmetného nástroja má za cieľ aspoň čiastočne kompenzovať náklady úspešného účastníka sporového konania vedeného pred ÚPV SR (pričom ustanovenia osobitných predpisov, konkrétne vyhlášky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času v znení vyhlášky č. 169/2023 Z. z. a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, nie sú dotknuté) a eliminovať prípadné nedôvodné sporové konania, resp. aj vytvára väčší priestor pre zmierlivé urovanie sporov. Synergickým očakávaným efektom je aj vyššia kvalita podaní predkladaných zo strany účastníkov sporových konaní zastúpených advokátmi alebo patentovými zástupcami a tým vyššia miera profesionality a predpoklad zefektívnenia a zrýchlenia sporových konaní.

Takouto úpravou v podobe paušálnej úhrady nákladov dôjde k priblíženiu k systému uplatňovanému na úrovni EÚ, kde je podobne upravená náhrada trov konania v sporových konaniach pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. EUIPO uplatňuje pre jednotlivé sporové konania paušálne sumy. Pozri bližšie články 109 a 110 [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochranej známke EÚ](#) a článok 18 [vykonávacieho nariadenia Komisie \(EÚ\) 2018/626, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 o ochranej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie \(EÚ\) 2017/1431](#).

Potreba zavedenia právnej úpravy „náhrady trov konania v sporových konaniach pred ÚPV SR“ dlhodobo rezonovala v odborných kruhoch. Pri formulovaní návrhu právnej úpravy bolo hlavným cieľom zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia spravodlivú, efektívnu, adresnú a transparentnú úpravu náhrad trov sporového konania, pričom boli zohľadnené východiská a návrhy, ktoré formulovala a uplatnila zainteresovaná odborná verejnosť (Slovenská advokátska komora a Slovenská komora patentových zástupcov) v zásadných pripomienkach k návrhu zákona č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2018/55), a to vrátane odstupňovaných výšok paušálnej náhrady pre sporové konania vo veci patentov/úžitkových vzorov, resp. ochranných známk/dizajnov.

K bodu 10 (§ 49 ods. 4)

Z dôvodu jednoznačnosti sa precizuje ustanovenie týkajúce sa premeny prihlášky ochrannej známky EÚ a premeny ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku tak, aby bolo zrejmé, že aj prihláška ochrannej známky vzniknutá na základe premeny podlieha poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky.

K bodu 11 (§ 51 ods. 8)

Pred 1. januárom 2018 bola možnosť zastavenia konania na základe návrhu na zastavenie konania vylúčená v prípade konaní, ktoré môže ÚPV SR začať z vlastného podnetu (typicky konanie o neplatnosť ochrannej známky podľa § 35, teda z tzv. absolútnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 zákona o ochranných známkach). S účinnosťou od 1. januára 2018 bola právna úprava zastavenia konania v prípade späťvzatia podania zmenená a možnosť zastavenia konania na základe návrhu účastníka, ktorý podal návrh na začatie konania, sa rozšírila aj na konania, ktoré môže ÚPV SR začať aj z vlastného podnetu. ÚPV SR však nebol povinný zastaviť takéto konanie; dôvodová správa k novele č. 242/2017 Z. z. poukazovala na fakt, že do úvahy prichádzajú skôr výnimočné prípady, kedy v konaní preváži zásada oficiality nad dispozičnou zásadou a rozhodujúci význam má v tomto smere úvaha úradu.

Ako „atypický“ absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti, kde sa mohli objavovať mnohé prvky kontradiktórnosti a dispozícia účastníkov konania predmetom konania tak bola plne dôvodná, bol považovaný § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, v zmysle ktorého *sa do registra nezapísalo označenie, ak bolo predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere*. Vzhľadom na skutočnosť, že od 14.1.2019 došlo k úprave § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a jeho znenie bolo obmedzené na *zjavnú zlú vieru (Do registra sa nezapíše označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere)* a najmä vzhľadom na skutočnosť, že na konanie o návrhoch na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu existencie absolútneho dôvodu zápisnej nespôsobilosti je aplikovateľná výlučka alternatívneho riešenia sporov v zmysle čl. 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (*Táto smernica sa uplatňuje v cezhraničných sporoch na občianske a obchodné veci okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu na základe príslušného rozhodného práva nakladať.*), je dôvodný návrat k textu právnej normy účinnej do 1. januára 2018.

K bodu 13,14 [§ 53 písm. f) a p)]

V súvislosti s plánovanými zmenami vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov dochádza k úprave splnomocňovacieho ustanovenia, tak aby ním boli pokryté plánované úpravy predmetnej vyhlášky.

K bodu 15 (§ 54c)

Štandardne formulované prechodné ustanovenie obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšej právnej úpravy a novej právnej úpravy na právne vzťahy upravené doterajšou právnou úpravou; konkrétne je riešené prechodné ustanovenie vo vzťahu k zavádzanej náhrade trov sporových konaní (§ 47a), ktorá sa vzťahuje na správne konania, ktoré sa začali v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a prechodné ustanovenie vo vzťahu k zrušovanému inštitútu kaucie.

K Čl. VII

V súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje účinnosť k 1. júlu 2025.