**Dôvodová správa**

**A. Všeobecná časť**

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predložil do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon [**č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)**](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/435) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Hlavným účelom navrhovanej novely je zmodernizovať a precizovať hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, ktorých aplikácia v praxi sa už v súčasnosti javí ako nepostačujúca resp. nevyhovujúca a to tak z hľadiska úradu, ako aj z hľadiska potrieb
a záujmov prihlasovateľov, majiteľov a ostatných zúčastnených subjektov. Mnohé inštitúty sú spoločné pre všetky najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky) a predkladaný návrh zabezpečuje principiálnu jednotnosť ich právnej úpravy. Odchylnosti od spoločného štandardu regulácie týchto prierezových, horizontálnych inštitútov vyplývajú v konkrétnych prípadoch buď z medzinárodných záväzkov SR alebo z rozdielov daných samotnou povahou príslušného predmetu priemyselného vlastníctva. Vhodnou harmonizáciou právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inštitútov, akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, sporové konania, rozklad a subsidiárna aplikácia správneho poriadku, sa zvyšuje úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, adresátov právnej normy a tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania úradu.

Predkladaný návrh zákona má za cieľ tiež posilniť vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva v nadväznosti aj na rekodifikáciu civilného procesného práva a prijatie zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý s účinnosťou od 1. júla 2016 určil, že jediným kauzálne príslušným súdom na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je Okresný súd Banská Bystrica. Návrh zákona otvára možnosť užšej spolupráce súdu s úradom, najmä v súvislosti s identifikovaním rozsahu ochrany konkrétneho patentu alebo úžitkového vzoru. Návrh zákona tiež jednoznačne stanovuje, aké typické právne nároky má majiteľ v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv a v akej dobe sa premlčujú tzv. reparačné a satisfakčné nároky, tzn. nároky na náhradu škody, primerané zadosťučinenie v peniazoch a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Zohľadňujúc uplatňovanie registračného princípu v konaní o prihláške úžitkového vzoru do registra podľa zákona [**č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov**](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/517) v znení neskorších predpisov, keď úrad pred zápisom úžitkového vzoru neskúma, či sú splnené zákonné podmienky ochrany, ako je novosť a vynálezcovská činnosť vo vzťahu
k technickému riešeniu tvoriaceho predmet prihlášky úžitkového vzoru, návrh zákona (novelizačný článok III) umožňuje konajúcemu súdu identifikovať spravodlivú rovnováhu medzi výlučnými právami majiteľa úžitkového vzoru na jednej strane a právami tretích osôb na strane druhej.

Návrh zákona v novelizačnom článku II okrem iného zosúlaďuje právnu úpravu vyčerpania práv s článkom 15 smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov. Aj v prípade dizajnov sa tak upúšťa od konceptu tzv. národného vyčerpania práv a jednoznačne sa zavádza tzv. komunitárne vyčerpanie práv.

Návrh zákona v časti novelizácie zákona [**č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/506) v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (novelizačný článok IV) implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory). Popri zmenách v terminológii sa vypúšťa možnosť podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie na úrade, ktoré sa stalo po účinnosti uvedeného nariadenia obsolétnym. Návrh zákona v tejto časti zároveň predstavuje čiastočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Úrad počas prípravných prác – v spolupráci s odbornou a zainteresovanou verejnosťou – podrobne analyzoval vecnú potrebu a rozsah zmien, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie vyššie sledovaných cieľov. **Návrh zákona nespôsobuje neprimerané zásahy do práv adresátov a dôsledne rešpektuje princíp ochrany dobromyseľne nadobudnutých práv.**

Súčasťou navrhovaných zmien a doplnení je zavedenie niektorých nových inštitútov a služieb, napr. rešerše v prioritnej lehote a rešerše medzinárodného typu. Úrad preto pristúpil aj k celkovej revízii správnych poplatkov a obsahom návrhu zákona (novelizačný článok V) je návrh na zmenu a doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v časti Príloha - Sadzobník správnych poplatkov.

Návrh zákona si vyžiada zmenu a doplnenie viacerých súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov[[1]](#footnote-2)**. Návrhy na zmeny a doplnenia týchto predpisov budú predložené do legislatívneho procesu tak, aby nadobudli účinnosť spolu s predkladaným návrhom zákona.**

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä s Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva (Vyhláška ministra zahraničných vecí
č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.), **Zmluvou o patentovej spolupráci**
**a Vykonávací predpis k Zmluve o patentovej spolupráci** (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), **Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS)** (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.), **Dohovorom o patentovom práve, Vykonávacím predpisom k Dohovoru o patentovom práve a Vyhláseniami dohodnutými diplomatickou konferenciou a prijatými diplomatickou konferenciou 1. júna 2000** (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z. v znení oznámenia č. 639/2005 Z. z.)
a **Dohodou o Vyšehradskom patentovom inštitúte** (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 369/2015 Z. z.). Návrh zákona je v súlade aj
s ostatnými zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona zakladá vplyvy na verejné financie, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a má aj sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie. Podrobnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018, s poukazom na zohľadnenie legisvakančnej lehoty, štandardnej dĺžky legislatívneho procesu, ako aj prípravy novelizácie vykonávacích vyhlášok. Delená (neskoršia) účinnosť (1. januára 2019) sa navrhuje v prípade tých ustanovení, ktorých efektívna aplikácia si vyžiada úpravy informačných systémov úradu.

**B. Osobitná časť**

**K čl. I**

(*zákon č. 435/2001 Z. z.*)

K bodu 1

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo vnútorných odkazov na jedno konkrétne ustanovenie
(§ 79 ods. 9), ktoré je novelou dotknuté, týmto jedným novelizačným bodom sa zabezpečuje zmena všetkých uvedených vnútorných odkazov na nové ustanovenie (§ 79 ods. 13).

K bodu 2

Aktualizuje sa text poznámok pod čiarou.

K bodom 3 a 4

Zavádza sa nadpis § 10 „Pôvodca vynálezu“ (pôvodne umiestnený nad § 10), ktorý pomenúva jeden zo základných inštitútov patentového práva, ktorým je pôvodca vynálezu. Doplnenie odseku 1 zároveň zohľadňuje novú úpravu zamestnaneckého režimu (§ 11), keď pôvodca vynálezu nie je originárnym nositeľom práva na riešenie, ale toto patrí zo zákona priamo zamestnávateľovi.

K bodu 5

Základná konštrukcia zamestnaneckého režimu, ktorý je upravený v § 11, sa významne reformuje a spresňuje. Na základe dlhodobého používania v praxi a aj s ohľadom na ekvivalenciu k relevantným zahraničným právnym úpravám (anglicky „*employee invention*“, nemecky „*Arbeitnehmererfindungen*“, francúzsky „inventions de salariés, poľsky „*pracowniczy* wynalazek“) sa do patentového zákona zavádza pojem „zamestnanecký vynález“. Pokiaľ ide o samotnú podstatu zamestnaneckého režimu, upúšťa sa od koncepcie prechodu, resp. prevodu práva na riešenie z pôvodcu na zamestnávateľa, ktorá mohla vyvolávať určité pochybnosti. Odsek 1 jednoznačne stanovuje, že v prípade zamestnaneckého vynálezu právo na riešenie patrí priamo zamestnávateľovi.

Nevyhnutnou podmienkou začatia plynutia zákonnej trojmesačnej lehoty na uplatnenie práva na riešenie ostáva aj naďalej písomné upovedomenie zo strany pôvodcu adresované zamestnávateľovi (odsek 2). Novinkou je, že zákon vymenúva povinné náležitosti tohto upovedomenia, čím sa obojstranne posilňuje právna istota. V upovedomení teda pôvodca predovšetkým opíše samotný technický problém a jeho riešenie, okolnosti vytvorenia zamestnaneckého vynálezu a jeho technickú podstatu a to tak, aby odborník v danej oblasti techniky vynález dokázal uskutočniť. Pojem „odborník“ je potrebné vykladať obdobne, ako v súvislosti s vynálezcovskou činnosťou (§ 8).

Zamestnávateľ môže uplatniť právo na riešenie v zákonnej trojmesačnej lehote buď obvyklým spôsobom, tzn. písomným vyhlásením adresovaným pôvodcovi, alebo – čo je novinka – podaním patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky. Zákon pritom stanovuje dve podmienky: predmetom prihlášky je zamestnanecký vynález
a v prihláške je označený jeho pôvodca a to menom, priezviskom a bydliskom v súlade s vykonávacou vyhláškou [§ 3 písm. b] alebo podľa Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov resp. podľa Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Po písomnom uplatnení práva na riešenie (odsek 3) sa zavádza pre zamestnávateľa nová povinnosť informovať pôvodcu o následne zvolenom spôsobe ochrany zamestnaneckého vynálezu, najmä o podanej prihláške, európskej patentovej prihláške alebo medzinárodnej prihláške.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa povinnosť mlčanlivosti (odsek 5) vo vzťahu k pôvodcovi predlžuje aj na obdobie po uplatnení práva na riešenie zamestnávateľom (odsek 3) a vo vzťahu k zamestnávateľovi aj na obdobie po prechode práva na riešenie na pôvodcu (odsek 4). V oboch prípadoch povinnosť mlčanlivosti trvá až do sprístupnenia zamestnaneckého vynálezu verejnosti zverejnením patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ako aj dobrovoľným zverejnením zamestnaneckého vynálezu samotným nositeľom práva na riešenie alebo s jeho súhlasom.

Podmienky vzniku nároku na primeranú odmenu, ani spôsob jej výpočtu sa nemenia (odsek 6), v záujme obojstrannej právnej istoty sa dopĺňa určenie splatnosti odmeny. Dopĺňa sa právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie (odsek 7), okrem doterajšieho prípadu, keď odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím vynálezu, aj v prípade, ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia zákonných podmienok primeranosti podľa odseku 6. S cieľom posilniť efektívny výkon práva na dodatočné vyrovnanie sa zavádza aj informačný nárok pôvodcu (zamestnanca) na kontrolu účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie zamestnávateľa v rozsahu potrebnom na zistenie dodatočného vyrovnania. Ak by v takomto prípade boli poskytnuté pôvodcovi informácie označené ako dôverné, bude zo zákona viazaný mlčanlivosťou voči tretím osobám. Ďalšou novinkou v úprave práva na dodatočné vyrovnanie je zavedenie trojročného odkladu tak na uplatnenie nároku na dodatočné vyrovnanie, ako aj na uplatnenie spomínaného informačného nároku. Dĺžka tohto obdobia je primeraná na posúdenie reálneho prínosu zamestnaneckého vynálezu pre účely určenia výšky dodatočného vyrovnania, nakoľko spravidla po jeho uplynutí by už malo byť zrejmé, či a akým spôsobom je alebo bude zamestnanecký vynález chránený, a teda aká je patentová stratégia zamestnávateľa, ako aj či je alebo bude využívaný, či je alebo bude poskytnutý súhlas na jeho využívanie a pod. Ak právo na dodatočné vyrovnanie pôvodcovi vzniklo, v záujme obojstrannej právnej istoty a spravodlivosti zákon stanovuje, že toto právo trvá minimálne počas trvania ochrany zamestnaneckého riešenia.

Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vyplývajúcich zo zamestnaneckého režimu pre ktoréhokoľvek z účastníkov tohto civilnoprávneho vzťahu (odsek 10), teda tak na strane pôvodcu, ako aj na strane zamestnávateľa, vznikne škoda alebo iná ujma, môže sa poškodený domáhať jej náhrady. Zodpovednosť za škodu typicky prichádza do úvahy v prípade porušenia povinnosti pôvodcu upovedomiť zamestnávateľa o vytvorení zamestnaneckého vynálezu (odsek 2), porušenia povinnosti mlčanlivosti (odsek 5 a 7) a porušenia informačnej povinnosti (odsek 7).

K bodom 6 až 8

Precizuje sa úprava prevodu a prechodu práva na riešenie v § 12. V odseku 1 sa výslovne stanovuje výnimka v tom zmysle, že predmetom prevodu alebo prechodu práva na riešenie nie je právo na pôvodcovstvo, ktoré ostáva uvedenými úkonmi nedotknuté a späté s osobou pôvodcu. Vnútorné odkazy v odseku 1 zohľadňujú zmeny v § 10 a § 11. Vypustenie druhej vety v odseku 4 súvisí so systematicky a komplexne poňatou úpravou inštitútu prevodu a prechodu v § 21 a § 22, ktorá sa primerane vzťahuje aj na prevod, resp. prechod práv z prihlášky.

K bodom 9 a 10

Aktualizuje sa text poznámok pod čiarou.

K bodu 11

Zavádza sa jednoznačná úprava kompetencií medzi úradom a súdom v otázkach majiteľstva predmetov priemyselného vlastníctva, ako vyplýva aj z ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. februára 2008, sp. zn. 1 Obdo V 37/2007 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 34/2010). Uvedené doplnenie súvisí aj s platným znením § 57 ods. 2 až 4, ktorým je stanovená vyvrátiteľná domnienka platnosti údajov v registri, ak „príslušný orgán“ nerozhodne inak.

K bodu 12

Patent, obdobne aj iné predmety priemyselného vlastníctva (ochranná známka, úžitkový vzor, dizajn), môže mať viacerých spolumajiteľov. Spolumajiteľský podiel sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie patriaceho spolupôvodcovi, ktorý sa stal spolumajiteľom alebo bol právny predchodcom spolumajiteľa. Toto pravidlo bolo upravené aj v platnom znení patentového zákona (pôvodne § 20 ods. 2), navrhuje sa len jeho formuláciu zjednodušiť (odsek 1). Vychádzajúc z dispozitívnej povahy právnej úpravy (§ 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka) platí, že spolumajitelia si môžu výšku podielov dohodnúť inak.

Každý zo spolumajiteľov má právo využívať vynález chránený patentom ako celok, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Samostatne je každý spolumajiteľ aj aktívne legitimovaný konať v mene a na účet všetkých spolumajiteľov v prípade neoprávneného zásahu do výlučných práv a podať žalobu podľa Civilného sporového konania alebo – v prípade uplatnenia finančných nárokov – návrh podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Na udelenie licencie sa vždy vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov, ak sa nedohodnú inak. Disponovať so svojím spolumajiteľským podielom môže každý zo spolumajiteľov samostatne s obmedzením vyplývajúcim z predkupného práva ostatných spolumajiteľov v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka.

Ak spolumajiteľ zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu, alebo sa vzdá svojho spolumajiteľského podielu, jeho spolumajiteľský podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov patentu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom. Tento osobitný prechod podielu na ostatných spolumajiteľov je upravený v platnom znení zákona o dizajnoch (§ 16 ods. 4 a 5) a rozširuje sa aj na patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch a zákon o ochranných známkach.

Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi sa subsidiárne vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve (§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Pod pojmom „čiastočný prevod patentu“ (§ 21 ods. 1) sa rozumie prevod jedného alebo viacerých patentových nárokov, pričom aspoň jeden patentový nárok by zostal zachovaný v pôvodnom patente. Výsledkom by bolo, že by po takomto prevode vedľa seba existovali dva patenty, pôvodný a nový. S ohľadom na existujúcu zákonnú podmienku jednotnosti vynálezu (§ 37 ods. 3) a skutočnosť, že v prípadoch čiastočného prevodu patentu by bolo nevyhnutné následné posúdenia patentovateľnosti predmetu pôvodného a aj predmetu nového patentu, čiastočný prevod patentu sa zakazuje. Už podľa platnej úpravy bolo neprípustné čiastočné vzdanie sa patentu v zmysle § 30 ods. 1.

Štandardizuje sa právna úprava prevodu patentu tak, aby bola konzistentná s právnou úpravou prevodu iných práv priemyselného vlastníctva (úžitkové vzory, dizajny a ochranné známky). Žiadosť o zápis prevodu môže podať buď prevodca alebo nadobúdateľ. S výnimkou platenia udržiavacích poplatkov nadobúdateľ môže vykonávať úkony voči úradu, teda najmä konať ako účastník konania, až po doručení žiadosti o zápis prevodu (§ 21 ods. 4). Právna úprava prevodu patentu sa primerane vzťahuje aj na prevod práv z prihlášky (§ 21 ods. 5).

Štandardizuje sa právna úprava prechodu patentu (§ 22), aby bola konzistentná s právnou úpravou prechodu iných práv priemyselného vlastníctva (úžitkové vzory, dizajny a ochranné známky). Žiadosť o zápis prechodu môže podať buď pôvodný majiteľ alebo nový majiteľ. S výnimkou platenia udržiavacích poplatkov nový majiteľ môže vykonávať úkony voči úradu, teda najmä konať ako účastník konania, až po doručení žiadosti o zápis prechodu (§ 22 ods. 4). Právna úprava prechodu patentu sa primerane vzťahuje aj na prechod práv z prihlášky (§ 22 ods. 5).

Právna úprava záložného práva k patentu (§ 23) sa zjednodušuje a zosúlaďuje (aj terminologicky) so všeobecnou úpravou záložného práva v Občianskom zákonníku (§ 151a a nasl.). Zriadenie záložného práva len k časti patentu nie je prípustné z rovnakých dôvodov ako
v prípade neprípustnosti čiastočného prevodu patentu (§ 21 ods. 1). Žiadosť o zápis záložného práva môže podať aj záložný veriteľ, a nielen záložca, ako by vyplývalo z Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 1). Pokiaľ ide o zápis zmeny alebo zániku záložného práva k patentu, uplatňujú sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 2 a § 151md ods. 2 a 3). Novinkou je právna úprava záložného práva k prihláške (§ 23 ods. 4), ktorá v nadväznosti aj na možnosť zriadiť záložné právo k právu, resp. majetkovej hodnote, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, ako ustanovuje Občiansky zákonník (151d ods. 4), zavádza pravidlo zachovania zápisu záložného práva aj po udelení patentu alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota záložného veriteľa.

Zmeny sa dotýkajú aj úpravy licenčných vzťahov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá je charakteristická subsidiárnou aplikáciou všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 508 a nasl.) s prednostnou aplikáciou osobitných ustanovení patentového zákona (§ 24). Dopĺňa sa rozlišovanie a definovanie výlučnej a nevýlučnej licencie, ako aj jednoznačná úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa patentu. V záujme odstránenia pochybností sa spresňuje, že do registra sa zapisuje licencia a nie licenčná zmluva (§ 24 ods. 2).

Majiteľ patentu môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve výslovne dohodnuté, že majiteľ udelil výlučnú licenciu, zavádza sa nevyvrátiteľná domnienka, že udelil nevýlučnú licenciu. Používanie pojmov „výlučná licencia“ a „nevýlučná licencia“ je v oblasti priemyselného vlastníctva dlhodobo zaužívané a tieto pojmy možno nájsť aj v  platnom znení patentového zákona (§ 25, 26, 27), ako aj v právnych predpisoch Európskej únie a niektorých medzinárodných zmluvách.

Vymedzenie výlučnej licencie zodpovedá autorskoprávnej výhradnej licencii (§ 70 ods. 2 autorského zákona)*.* Aj v oblasti priemyselného vlastníctva sa teda zavádza pravidlo, že udelením výlučnej licencie sa majiteľ sám obmedzuje v ďalšom využívaní jej predmetu, čím dochádza k odklonu od všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 1) a pod sankciou absolútnej neplatnosti je povinný zdržať sa udelenia ďalšej licencie tretej osobe. Aj keď patentový zákon výslovne nestanovuje túto povinnosť, licenčná zmluva, ktorou sa udeľuje výlučná licencia, vzhľadom na významné dôsledky vo vzťahu aj k tretím osobám by mala byť štandardne zapísaná do registra vedeného úradom, tak ako predpokladá § 509 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Poskytnutie sublicencie vylučuje dispozitívne ustanovenie Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 2) a vylúčené by malo ostať aj postúpenie resp. prevod licencie v súlade s § 24 ods. 7. Prirodzene, zmluvné strany sa môžu dohodnúť inak.

Doterajšia úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie (doterajšie znenie § 24 ods. 5), i keď v súlade so smernicou 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, nezohľadňovala oprávnené záujmy a primárne postavenie majiteľa práv priemyselného vlastníctva a ani súvisiace ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 514). Navyše, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok jednoznačne stanovuje (čl. 25 ods. 3), v akých prípadoch má držiteľ licencie aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a neponecháva pre národné právo veľký priestor na vlastné legislatívne riešenie. Aktívna legitimácie držiteľa licencie sa vymedzuje rovnakým spôsobom pre všetky predmety priemyselného vlastníctva.

Novinkou je právna úprava licencie na prihlášku (§ 24 ods. 9), ktorá zavádza pravidlo zachovania zápisu licencie aj po udelení patentu alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oboch strán licenčnej zmluvy.

Aktualizuje sa tiež text poznámok pod čiarou.

K bodu 13

Zmena § 25 ods. 5 nadväzuje na zmenu § 48, v dôsledku ktorej už úrad nerozhoduje o prepise patentu, ale na základe žiadosti podloženej právoplatným rozhodnutím súdu len vyznačí zmenu majiteľa patentu (prípadne prihlasovateľa) v registri.

K bodu 14

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti s krížovou nútenou licenciu, ktorá už nie je upravená vo vnútroštátnom právnom poriadku (zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín), ale v práve Európskej únie, konkrétne v nariadení Rady (ES) č. 2100/1994 v článku 29.

K bodu 15

Vypustenie odseku 2 z § 30 súvisí s novým systematickým zaradením tam pôvodne uvedenej právnej normy do § 20 ods. 6, tak, aby právna úprava spolumajiteľstva patentu bola upravená len v § 20. Osobitný prípad prechodu spolumajiteľského podielu zo spolumajiteľa, ktorý sa ho vzdal, na ostatných spolumajiteľov tak ostáva naďalej zachovaný.

K bodom 16 až 19

Odstraňujú sa niektoré formulačné nepresnosti v súvislosti s určením konkrétneho časového momentu s vhodnejším použitím pojmu „dňom“, zohľadňuje sa skoršie zavedenie skratky „udržiavací poplatok“ v § 21 ods. 4 a v súvislosti s vypustením odseku 2 z § 30 sa v § 31 ods. 1 písm. c) mení vnútorný odkaz.

K bodu 20

Vhodné predpoklady na ďalšie posilňovanie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva vytvoril Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), a to najmä zavedením kauzálnej príslušnosti v sporoch z priemyselného vlastníctva (§ 25 CSP) a tiež v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch (§ 26 CSP).

Dopĺňa sa nový nadpis nad § 32 „Vymáhanie práv“. V tomto ustanovení sa vymedzujú typické právne nároky, ktoré má majiteľ patentu v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv podľa § 15. Pojem „neoprávnený zásah“ zahŕňa tak porušenie práv, ako aj ohrozenie práv. Aktívna legitimácia sa zužuje len na majiteľa patentu (§ 19), pričom v ustanoveniach o spolumajiteľstve (§ 20) a licenčnej zmluve (§ 24) sú uvedené podmienky, kedy má aktívnu legitimáciu spolumajiteľ patentu alebo aj nadobúdateľ licencie.

Pravdepodobne po prvýkrát v histórii slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 3 a 4). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia. Počítanie osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty zohľadňuje aj nároky z tzv. dočasnej ochrany, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení patentovej prihlášky (§ 15 os. 2).

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa patentu, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 32a) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť. Navyše, s ohľadom na pomerne krátku, len trojročnú objektívnu premlčaciu lehotu nárokov na náhradu škody (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ktorá je prísne viazaná na deň, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, resp. kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo a s ohľadom na štandardnú dĺžku konania o patentovej prihláške (tri až štyri roky), nároky majiteľa z dočasnej ochrany (§ 15 ods. 2) sa mohli premlčať ešte predtým, ako ich majiteľ vôbec mohol uplatniť na súde.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

Z dôvodov duplicity s  § 340 CSP sa vypúšťa právna úprava zodpovednosti navrhovateľa za škodu spôsobenú nedôvodne navrhnutým neodkladným opatrením.

Cieľom výslovného stanovenia subsidiárnej aplikácie Občianskeho zákonníka na všetky právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do výlučných práv majiteľa patentu (mimozáväzkový civilný delikt), je posilnenie právnej istoty všetkých zúčastnených subjektov (najmä majiteľa patentu, údajného porušovateľa alebo sprostredkovateľa zásahu) a zabezpečenie predvídateľného posúdenia a ustálenie relevantného právneho režimu zo strany konajúceho súdu.

Aktualizuje sa tiež text poznámky pod čiarou.

K bodom 21 až 24

Právo na informácie bolo do osobitných zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva zavedené v roku 2007 transpozíciou smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (článok 8). Zákonná úprava sa dopĺňa o „zamýšľaného predajcu“ a „poskytovateľa služieb“, tak ako je v platnom znení § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Pod pojmom „zamýšľaný predajca“ (angl. „intended wholesaler or retailer“) sa rozumie predajca, ktorému bol tovar porušujúci alebo ohrozujúci práva podľa patentového zákona určený, spravidla pri dovoze na územie Slovenskej republiky. Všeobecný pojem „názov“ v prípade právnickej osoby zahŕňa aj užší pojem „obchodné meno“, ktoré sa z § 32 ods. 2 písm. a) vypúšťa.

Z dôvodu precizovania vnútornej systematiky zákona sa do § 32 presúva ustanovenie (pôvodne
§ 33 ods. 5), ktoré právo na poskytnutie informácií za určitých okolností a v súlade so smernicou 2004/48/ES obmedzuje.

K bodu 25

Doterajší nadpis nad § 33 „Prerokúvanie sporov“ nebol vhodný, nakoľko popri súdoch prerokúval spory súvisiace so zrušením patentov (§ 46 a 47) aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. Zavádza sa preto presnejší názov „Súdna ochrana práv“.

K bodu 26

Zmena odkazu 13c) zohľadňuje fakt, že Civilný sporový poriadok v § 25 určil, že jediným kauzálne príslušným súdom na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je v prvom stupni Okresný súd Banská Bystrica a odvolacím súdom je Krajský súd v Banskej Bystrici. Významné je aj tzv. kolízne pravidlo (§ 25 ods. 3 CSP), ktoré jednoznačne stanovuje, že uvedené súdy sú príslušné aj v prípade, ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo povahu autorskoprávneho sporu.

K bodu 27

Kľúčovým prvkom riešenia každého súdneho sporu z priemyselného vlastníctva je kvalifikované posúdenie, či údajný porušovateľ resp. ohrozovateľ svojím konaním skutočne zasahuje do rozsahu ochrany. Zvlášť náročné je to v prípade ochrany patentom a úžitkovým vzorom. S cieľom prispieť k lepšej kvalite tohto posúdenia sa dopĺňa v § 33 ods. 5 možnosť, aby sa konajúci súd na návrh niektorej zo strán sporu obrátil priamo na úrad so žiadosťou o odborné vyjadrenie v zmysle § 206 Civilného sporového poriadku k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcej z konkrétneho patentu (§ 13). Tak ako nebol ani doteraz, súd nebude obsahom odborného vyjadrenia viazaný, vyhodnotí ho ako jeden z dôkazov.

K bodu 28

Dochádza k sprehľadneniu právnej úpravy neodkladných opatrení v tom zmysle, že materiálne podmienky nariadenia neodkladného opatrenia, ako aj ostatné procesné a hmotnoprávne záležitosti v súvislosti s neodkladnými opatreniami upravuje výlučne Civilný sporový poriadok (§ 324 až 345), pričom patentový zákon v § 34 obsahuje navyše len osobitnú úpravu inštitútu zábezpeky na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia, čo zohľadňuje aj nadpis § 34.

K bodu 29

Znenie § 35 ods. 3 bolo precizované a vnútorný odkaz bol zmenený s ohľadom na zmeny v § 79.

K bodom 30 až 32

Zmeny v § 35 ods. 4, 6 až 8 precizujú implementáciu Dohovoru o patentovom práve a Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o patentovom práve, konkrétne čl. 5 ods. 6 písm. b) Dohovoru o patentovom práve a pravidlo 2 ods. 3 a pravidlo 2 ods. 4 bod iv) Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o patentovom práve.

K bodu 33

V § 35a ods. 1 sa znenie mierne upravuje, aby bolo jednoznačné, že ak chce prihlasovateľ časť podania, ktorá sa javí ako opis, nahradiť odkazom na prvú prihlášku, musí tak urobiť už pri podaní prihlášky v súlade s čl. 5 ods. 7 písm. a) Dohovoru o patentovom práve.

K bodom 34 až 37

V záujme lepšej čitateľnosti a vnútornej systematiky zákona sa precizujú vnútorné odkazy
v rámci § 36. Zároveň sa dopĺňa odkaz 14b) a k nemu príslušná poznámka pod čiarou, ktorej účelom je poukázanie na konkrétne ustanovenie Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

K bodom 38 a 39

Precizuje sa znenie § 36a a v záujme právnej istoty na strane prihlasovateľa sa spresňuje určenie začiatku plynutia lehoty, dokedy je prihlasovateľ povinný podať odbočenú patentovú prihlášku. Táto dvojmesačná lehota sa počítala od doručenia negatívneho rozhodnutia o prihláške úžitkového vzoru. Nové znenie § 36a posúva začiatok plynutia tejto lehoty až od právoplatnosti rozhodnutia.

Vypustením odseku 2 sa znižuje administratívna záťaž na strane prihlasovateľov, ktorí už nie sú povinní predkladať rovnopis prihlášky úžitkového vzoru, nakoľko túto má úrad k dispozícii.

K bodu 40

Zmena vo vnútorných odkazoch v § 37 ods. 1 bola vyvolaná zmenami v § 10 až 12.

K bodu 41

Mení sa len slovesné vyjadrenie („smie“ - „môže“) podmienky jednotnosti vynálezu, ako je vyjadrená v § 37 ods. 3 patentového zákona a v súlade s analogickým znením § 32 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 42

V záujme odstránenia nejasností sa dopĺňa znenie § 37 ods. 5 písm. f) tak, aby bolo zrejmé, že v prípade zamestnaneckého vynálezu (§ 11), prihlasovateľ (zamestnávateľ) nie je povinný k prihláške pripájať nejaký konkrétny doklad, ale postačuje jednoduchý údaj, resp. vyhlásenie, že predmetom prihlášky je zamestnanecký vynález.

K bodu 43

Precizuje sa poznámka pod čiarou.

K bodu 44

Nové znenie § 39 ods. 1 zohľadňuje terminológiu používanú v Civilnom sporovom poriadku. Podmienkou prerušenia konania o prihláške je podanie žiadosti niektorej zo strán sporu, ktorého predmetom je právo na riešenie, a priloženie rovnopisu žaloby potvrdeného súdom.

K bodu 45

Zmena znenia ustanovenia § 39 ods. 3 nadväzuje na zmenu ustanovení § 48, v dôsledku ktorej už úrad nerozhoduje o prepise patentu, ale na základe žiadosti podloženej právoplatným rozhodnutím súdu len vyznačí zmenu majiteľa patentu (prípadne prihlasovateľa) v registri. Kým doterajšia právna úprava pre pokračovanie v prerušenom konaní vyžadovala nadobudnutie právoplatnosti úradného rozhodnutia o prepise a odňatí patentu, úrad bude v prerušenom konaní podľa § 39 ods. 1 pokračovať po tom, čo mu bude predložené právoplatné rozhodnutie súdu o práve na riešenie.

K bodu 46

V rámci predbežného prieskumu podľa § 40 úrad skúma aj splnenie podmienok odbočenia z prihlášky úžitkového vzoru podľa § 36a.

K bodu 47

V § 40 ods. 1 písm. f) sa zjednodušuje text a mení sa vnútorný odkaz.

K bodom 48 až 50

V § 40 ods. 3 sa menia vnútorné odkazy tak, aby bolo jednoznačne stanovené, v ktorých prípadoch úrad konanie zastaví, ak nie sú vytýkané nedostatky prihlasovateľom odstránené. Medzi tieto prípady však nepatrí situácia, keď odkaz na prvú prihlášku neobsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 35 ods. 2, a prihlasovateľ ich ani na výzvu úradu neodstráni, pretože vtedy sa prihláška považuje za nepodanú v súlade s § 35 ods. 4. V § 40 ods. 4 sa posledná veta vhodnejšie formuluje v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. V § 41 ods. 2 sa jednoznačne stanovuje, že skoršie zverejnenie prihlášky po splnení zákonných podmienok je kompetenciou úradu.

K bodu 51

V nadväznosti na zavedenie nových inštitútov s názvom „rešerš medzinárodného typu“ (§ 41a) a „rešerš v prioritnej lehote“ (§ 41b), sa v § 41 ods. 3 nahrádza doteraz zavedená skratka „rešerš“ novou, vhodnejšou skratkou „rešeršná správa“.

K bodu 52

Po prvý krát sa do slovenského patentového práva (§ 41a) zavádza rešerš medzinárodného typu v zmysle čl. 15 ods. 5 Zmluvy o patentovej spolupráci. Prihlasovateľ môže požiadať úrad, aby umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky. Príslušným orgánom na vykonanie rešerše medzinárodného typu je v súlade s čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci buď Európsky patentový úrad alebo Vyšehradský patentový inštitút. Úrad za žiadosť nevyberá žiadne poplatky, tie sa platia priamo príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš. Hlavnou výhodou rešerše medzinárodného typu z pohľadu prihlasovateľa je získanie kvalifikovaných informácií o stave techniky, ktoré mu môžu pomôcť v rámci jeho patentovej stratégie pri ďalších krokoch smerujúcich k patentovej ochrane v zahraničí.

Ak sú splnené podmienky odseku 2, teda žiadosť podal prihlasovateľ v lehote do šiestich mesiacov od vzniku práva prednosti a súčasne v konaní o prihláške bola predložená správa
o rešerši medzinárodného typu vykonanej úradom ako pobočkou Vyšehradského patentového inštitútu, úrad správu o rešerši zverejní spolu s prihláškou vo vestníku a prihliadne na ňu pri úplnom prieskume. Ak si prihlasovateľ vybral za orgán pre medzinárodnú rešerš Vyšehradský patentový inštitút, zaplatí v takom prípade len polovicu zo správneho poplatku za úplný prieskum [Položka 216 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov]. Táto zľava je opodstatnená najmä tým, že úrad už má k dispozícii správu o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonávali patentoví experti úradu.

Rešerš v prioritnej lehote (§ 41b) predstavuje novú službu pre prihlasovateľov, i keď úrad poskytoval obdobnú službu na základe podmienok zverejnených vo vestníku úradu č. 12/2011. V záujme transparentnosti a zodpovednosti pri poskytovaní služieb verejnosti sa javí ako vhodnejšie definovať základné náležitosti priamo v patentovom zákone. Podstatou služby rešerš v prioritnej lehote je poskytnúť prihlasovateľovi už krátko po podaní prihlášky kvalifikovanú informáciu o stave techniky vo vzťahu k predmetu prihlášky. Prihlasovateľ sa tak môže rozhodnúť, či v prioritnej lehote 12 mesiacov podľa čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva podá prihlášku so zhodným predmetom v zahraničí. Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote musí byť podaná spolu s prihláškou. Zároveň prihlasovateľ nemôže v prihláške uplatňovať prioritu z inej prihlášky. Ak úrad zistí, že niektorá z týchto základných podmienok nie je splnená, považuje žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote za nepodanú (odsek 3). Ak úrad v rámci predbežného prieskumu zistí, že prihláška alebo predmet prihlášky obsahuje nedostatky, ktoré by mohli byť dôvodom zastavenia konania o prihláške alebo dôvodom pre zamietnutie prihlášky, na podanú žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote nemusí prihliadať (odsek 4). V prípade, ak by úrad nedodržal deväťmesačnú lehotu, vráti prihlasovateľovi zaplatený správny poplatok [Položka 216 písm. h) Sadzobníka správnych poplatkov] v zmysle § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch.

K bodom 53 a 54

V záujme transparentnosti sa v § 43 jednoznačne stanovuje, že osoba odlišná od prihlasovateľa, ktorá podala žiadosť o vykonanie úplného prieskumu, sa nestáva účastníkom konania. Úrad túto osobu s výsledkom úplného prieskumu oboznámi, zohľadňuje pritom všeobecné ustanovenia o sprístupnení údajov (§ 59). Obdobne je upravené postavenie podávateľa pripomienok proti zápisu ochrannej známky podľa § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K bodu 55

Spresňuje sa znenie § 44 ods. 3, ktorý upravuje zákaz udelenia viac ako jedného patentu jednému prihlasovateľovi, ktorý podal viac prihlášok so zhodným predmetom a dátumom prednosti. Ak si prihlasovateľ sám nevyberie, na základe ktorej prihlášky má úrad patent udeliť, úrad výber vykoná sám. Konanie o ostatných prihláškach úrad zastaví.

K bodu 56

Zmena vo vnútorných odkazoch v 46 ods. 1 písm. e) bola vyvolaná zmenami v § 10 až 12.

K bodu 57

Vzhľadom na zavedenú skratku „udržiavací poplatok“ (§ 21 ods. 4) sa odkaz na osobitný predpis vypúšťa ako nadbytočný.

K bodu 58

Aj podľa doterajšej úpravy (§ 46 ods. 5) úrad mohol zrušiť patent na návrh jeho majiteľa bez ohľadu na existenciu hmotnoprávnych dôvodov zrušenia (§ 46 ods. 1), avšak len čiastočne. Toto obmedzenie sa ruší aj s ohľadom na základné právo majiteľa (vlastníka) slobodne disponovať so svojím majetkom (vlastníctvom), vrátane jeho likvidácie. Toto právo majiteľa patentu je však obmedzené právami tretích osôb, ktoré by mohli byť dotknuté (práva zapísané v registri) a preto sa vyžaduje predloženie ich písomného súhlasu pred zrušením patentu. Ďalšie obmedzenie spočíva v tom, že úrad nebude konať o návrhu majiteľa na čiastočné zrušenie patentu, ak prebieha konanie o zrušení patentu, spravidla iniciovaného treťou osobou, navrhovateľom. Majiteľ patentu má možnosť reagovať na podaný návrh na zrušenie zmenou patentových nárokov, opisu alebo výkresov v súlade s § 47 ods. 2.

K bodu 59

Základné náležitosti návrhu na zrušenie patentu z hľadiska jeho odôvodnenia a dôkazov boli upravené vo vykonávacej vyhláške. Vzhľadom na ich procesný význam sa presúvajú priamo do zákona (§ 47 ods. 1). V § 47 ods. 2 sa zavádza mechanizmus, ktorým môže majiteľ patentu vhodne reagovať na podaný návrh na zrušenie a prípadne tak predísť pokračovaniu sporu. Majiteľ patentu podľa konkrétnych okolností môže najmä zmeniť patentové nároky, opis alebo výkresy tak, aby vykonané zmeny nešli nad rámec ochrany vyplývajúcej z patentu. V takom prípade sa uvedené zmeny stávajú podkladom pre ďalšie konanie. Zavádza sa právo navrhovateľa na oboznámenie sa s vyjadrením a prípadnými protinávrhmi majiteľa (§ 47 ods. 3). Posilňuje sa tak kontradiktórnosť konania.

Výslovne sa zavádza možnosť [§ 47 ods. 4 písm. a)], aby úrad kedykoľvek v priebehu konania, podľa toho, kedy to považuje za potrebné, vyzval buď navrhovateľa alebo majiteľa patentu, aby sa vyjadrili k podaniu toho druhého, prípadne aby uviedli svoje stanovisko ku nejakej konkrétnej skutočnosti alebo skutočnostiam, ktoré sú podľa názoru úradu rozhodujúce v konaní. Aj týmto spôsobom sa realizuje princíp súčinnosti medzi úradom ako správnym orgánom a účastníkmi konania v zmysle § 3 ods. 2 zákona správneho poriadku.

Novinkou je aj ustanovenie § 47 ods. 4 písm. b), ktoré umožňuje úradu v zrušovacom konaní stanoviť účastníkom spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia. Lehota je spoločná pre oboch účastníkov a na vyjadrenia doručené po jej uplynutí úrad neprihliada, na čo musia byť účastníci vopred upozornení. Týmto procesne transparentným spôsobom je možné ukončiť niekedy zdĺhavé výmeny názorov medzi účastníkmi, z ktorých každý akoby chcel mať posledné slovo.

V  konaní o návrhu na zrušenie patentu sa zachováva inštitút ústneho pojednávania (§ 47 ods. 7 a 8), sprísňujú sa však podmienky, kedy úrad môže vyhovieť žiadosti o odročenie ústneho pojednávania. V žiadosti musia byť uvedené dôležité dôvody a musí byť podaná bezodkladne potom, ako sa o nich účastník dozvedel. Neurčitý pojem „dôležité dôvody“ je možné vykladať a aplikovať obdobným spôsobom ako v súdnom konaní podľa Civilnom sporovom poriadku (§ 183).

V § 47 ods. 9 sa precizuje koncentrácia na strane navrhovateľa zrušenia. Navrhovateľ je viazaný hmotnoprávnymi dôvodmi zrušenia patentu (§ 46 ods. 1), ktoré uviedol v návrhu, ako aj predloženými alebo označenými dôkazmi smerujúcimi k preukázaniu nesplnenia podmienok patentovateľnosti. Po podaní návrhu navrhovateľ už nie je oprávnený návrh v tomto smere rozširovať či dopĺňať a úrad na takéto úkony neprihliada. S cieľom jednoznačne stanoviť právny rámec konania o zrušení patentu začatom z úradnej moci, ustanovuje sa (§ 47 ods. 10) primeraná aplikácia ustanovení upravujúcich konanie o návrhu na zrušenie patentu.

Novou právnou úpravou ustanovenia § 48 dochádza k zmene v konaní o prepise majiteľa patentu (resp. prihlasovateľa) v registri úradu. Doteraz dochádzalo k prepisu majiteľa patentu na základe rozhodnutia úradu o odňatí a prepise patentu a to na návrh a po tom, čo bol úradu predložený právoplatný rozsudok súdu o práve na riešenie. Takáto právna úprava bola príliš formalistická a ako vhodnejšie sa javí jednoduchšie riešenie, keď úrad, bez toho, aby vydával rozhodnutie o odňatí a prepise patentu, len vyznačil zmenu v osobe majiteľa patentu v registri a to v súlade s predloženým právoplatným rozsudkom. Nová právna úprava predlžuje lehotu na podanie žiadosti o prepis z troch na šesť mesiacov a to v súlade s obdobnou úpravou pri iných predmetoch priemyselného vlastníctva.

Určovacie konanie (§ 49) sa významne zjednodušuje. Odsek 2 výslovne stanovuje, že účastníkom je výlučne žiadateľ, teda osoba, ktorá žiadosť o určenie podala. Nie je pritom podstatné, či je žiadateľom majiteľ patentu alebo akákoľvek iná osoba. Na druhej strane odsek 1 zdôrazňuje význam jasného a úplného opísania predmetu určenia, za čo nesie zodpovednosť samotný žiadateľ. Ak nie sú tieto základné podmienky splnené, úrad určovacie konanie zastaví (odsek 4). Určovacie konanie sa prerušuje bez nutnosti vydávať o tom rozhodnutia priamo zo zákona (odsek 3), ak sa vo vzťahu k tomu istému patentu začalo zrušovacie konanie alebo bol úrad požiadaný súdom o odborné vyjadrenie v zmysle § 33 ods. 5. Proti rozhodnutiu vydanému v určovacom konaní, teda proti rozhodnutiu o zastavení určovacieho konania podľa odseku 4 a proti samotnému rozhodnutiu o určení, nie je prípustný rozklad [§ 55 ods. 4 písm. d)]. Dôvodom pre vylúčenie rozkladu je, že v určovacom konaní úrad nerozhoduje o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V súvislosti v právnou úpravou v § 50 možno poukázať na zavedenie zápisu exekúcie do registra. Povinnosť zabezpečiť zápis exekúcie do registra ochranných známok ukladá členským štátom EÚ čl. 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. 24 ods. 2). Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu exekúcie postihnutím práv z prihlášky aj po udelení patentu alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oprávneného v exekučnom konaní. Vzhľadom na význam zápisu exekúcie vo verejných registroch, ktorou sa zvyšuje právna istota a ochrana dobromyseľných tretích osôb, sa zavádza možnosť zápisu exekúcie aj do registrov ostatných predmetov priemyselného vlastníctva. Z dôvodu náležitej úpravy informačných systémov úradu, predmetné novelizačné body nadobudnú neskoršiu účinnosť (1. januára 2019).

Znenie § 50 ods. 1 v spojení s vykonávacou vyhláškou výslovne upravuje základné náležitosti žiadosti o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu patentu a súdneho sporu do registra a štandardný proces odstraňovania nedostatkov žiadosti. Doterajšie znenie § 50 ods. 1 iba odkazovalo na primeranú aplikáciu § 47 ods. 1, ktorá nemusela byť vždy vhodná.

Znenie § 50 ods. 4 zohľadňuje terminológiou používanú v Civilnom sporovom poriadku. Podmienkou zápisu sporu do registra je podanie žiadosti niektorej zo strán sporu, ktorého predmetom je právo na riešenie, a priloženie rovnopisu žaloby potvrdeného súdom. Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu súdneho sporu aj po udelení patentu alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota strán súdneho sporu.

Procesné inštitúty predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní (§ 51) sa zjednodušujú. Zmenou
v odseku 2 sa upúšťa pri žiadosti o pokračovanie v konaní od požiadavky, aby sa zároveň s touto žiadosťou urobil aj zmeškaný úkon; postačuje ak je aj zmeškaný úkon urobený v rámci dvojmesačnej lehoty. V nadväznosti na zmeny v § 47 sa nanovo upravuje vymedzenie úradom určených lehôt, pri ktorých nemožno vyhovieť žiadostiam o pokračovanie v konaní.

Obdobne ako v prípade pokračovania v konaní aj pri žiadosti o uvedenie do predošlého stavu (§ 52) sa upúšťa od požiadavky, aby sa zároveň s touto žiadosťou urobil aj zmeškaný úkon; stačí ak je aj zmeškaný úkon v rámci zákonných lehôt upravených v odseku 1. Vzhľadom na zmeny v § 47 ako aj zmeny v § 55 (rozklad) sa rozširuje okruh lehôt, kedy tento výnimočný nápravný inštitút nemožno uplatniť.

K bodu 60

V § 53 ods. 1 došlo len k odstráneniu nevhodne upravenej legislatívnej skratky („účastník“), ktorá, vzhľadom na túto novelu, stratila svoje opodstatnenie.

K bodu 61

Vypustením doterajšej úpravy trov konania (§ 54), ktorá sa v iných zákonoch v oblasti priemyselného vlastníctva nevyskytovala, vzniká priestor na komplexnú úpravu trov konania s ohľadom najmä na sporové konania. Takejto novej právnej úprave trov konania a ich náhrad by mala predchádzať odborná diskusia so zainteresovanými partnermi s cieľom identifikovať také procesné pravidlá, ktoré by zabezpečili spravodlivú, efektívnu, adresnú a transparentnú úpravu trov konania a ich náhrad a to tak z úradu ako aj účastníkov konania.

K bodu 62

Ustanovenia o rozklade (§ 55) sa napriek novému zneniu (vrátane nového nadpisu) výrazne nemenia. Novinkou je umožnenie účastníkom konania podať odôvodnenie rozkladu v dodatočnej lehote dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Ide o inštitút, ktorý sa osvedčil napr. v konaniach o ochranných známkach a ktorý poskytuje účastníkom viac času na formulovanie dôvodov rozkladu. Rozsahom rozkladu je totiž úrad viazaný s výnimkami uvedenými v zákone (odsek 2). Aby však nedochádzalo k neúmernému predlžovaniu konania o rozklade a aby bola zabezpečená náležitá úroveň právnej istoty, je pri zákonnej lehote na podanie odôvodnenia rozkladu, ako aj na podanie samotného rozkladu vylúčené uvedenie do predošlého stavu (§ 52). V rámci všetkých zákonov, ktoré upravujú predmety priemyselného vlastníctva sa výslovne vylučuje možnosť podať rozklad len proti dôvodom rozhodnutia, čo je štandardom aj v civilnom súdnom konaní (§ 239 ods. 2, § 358 a § 423 Civilného sporového poriadku).

K bodu 63

Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou.

K bodom 64 a 65

V ustanoveniach o registri a vestníku (§ 57) sa precizuje znenie odkazu na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (odsek 4) a tiež vymedzenie skutočností, ktoré sa zverejňujú vo vestníku (odsek 6) v súlade s ostatnými zákonmi v oblasti priemyselného vlastníctva.

K bodu 66

Zmena vnútorného odkazu v 59 ods. 8 súvisí so zmenami právnej úpravy zamestnaneckého vynálezu (§ 11).

K bodu 67

Zmena vnútorných odkazov v 60 ods. 5 súvisí so zmenami právnej úpravy pokračovania
v konaní (§ 51 ods. 6) a uvedenia do predošlého stavu (§ 52. ods. 6 a 7).

K bodu 68

Právna úprava zrušenia európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku (§ 65 ods. 5) sa mení v tom zmysle, že odkazuje na zákonné dôvody zrušenia patentu (§ 46) ako aj na procesnú úpravu zrušovacieho konania (§ 47). Táto národná zákonná úprava zrušenia patentu sa tak v celom rozsahu vzťahuje aj na zrušenie európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že čl. 138 Európskeho patentového dohovoru s názvom „Zrušenie európskych patentov“, ktorý je systematicky zaradený do časti VIII s názvom „Vplyvy na vnútroštátne právo“ limituje dôvody zrušenia európskeho patentu len na tie, ktoré sú uvedené v samotnom Európskom patentovom dohovore.

K bodu 69

Zavádza sa osobitné ustanovenie o dobe platnosti dodatkového ochranného osvedčenia (§ 67a), ktoré predstavuje implementáciu príslušných nariadení Európskej únie. Aplikovať sa bude v prípadoch, keď by mala byť doba platnosti dodatkového ochranného osvedčenia prepočítaná a zmenená, pretože v žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia bol uvedený nesprávny dátum prvého povolenia na trh v Európskej únii. Účastníkmi konania podľa tohto osobitného ustanovenia bude popri navrhovateľovi vždy aj majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia.

K bodu 70

Spoločné ustanovenia (§ 79), ktoré upravujú niektoré procesné inštitúty v konaní pred úradom, sa komplexne prepracovali a zosúladili s ostatnými zákonmi v oblasti priemyselného vlastníctva. Okrem iného sa vypúšťa pojem „oprávnený zástupca“ (odsek 2), zjednocuje sa rozsah subsidiárnej aplikácie správneho poriadku (odsek 6).

V odseku 10 sa precizuje právna úprava zastavenia konania v prípade späťvzatia podania. Úrad na základe späťvzatia návrhu nie je povinný zastaviť konanie a môže v konaní pokračovať, ak by mohol začať takéto konania aj z úradnej moci (napr. konanie o zrušení patentu). Je potrebné uviesť, že pôjde skôr o výnimočné prípady, kedy v konaní preváži zásada oficiality nad dispozičnou zásadou a rozhodujúci význam má v tomto smere úvaha úradu.

V odseku 11 sa zavádza inštitút prerušenia konania pred úradom z dôvodu konania o predbežnej otázke prebiehajúceho pred súdom alebo iným príslušným orgánom verejnej moci. Typickou predbežnou otázkou je platnosť právnych úkonov, ktoré sa zapisujú do registra (zmluva o prevode, licenčná zmluva, záložná zmluva) alebo tiež určenie, kto je majiteľom či spolumajiteľom patentu. Úrad rozhodne o prerušení konania procesným rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustný rozklad [§ 55 ods. 4 písm. b)]. Úrad síce pokračuje v prerušenom konaní aj bez návrhu, ale v záujme plynulého a efektívneho vedenia konania sa predpokladá aj súčinnosť zo strany účastníkov konania, ktorí by mali úrad včas informovať o ukončení a výsledku konania o predbežnej otázke.

V odsekoch 12, 14 a 15 sa štandardizuje a zjednocuje právna úprava podania na úrad a to podobným spôsobom ako v Civilnom sporovom poriadku (§ 123 a nasl.). Ak je podanie urobené v elektronickej podobe, je potrebné ho autorizovať v súlade so zákonom o e-Governmente. V opačnom prípade je potrebné na úrad dodatočne doručiť podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované v súlade so zákonom o e-Governmente. Je potrebné zdôrazniť, že úrad na dodatočné doručenie podania účastníkov nevyzýva. V odseku 15 sa zavádza výnimka pre podávanie prostredníctvom informačných systémov medzinárodných organizácii (najmä Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO a Európska patentová organizácia – EPO) a Európskej únie za podmienky, že ide o tzv. uzavreté systémy v súlade s nariadením eIDAS.

K bodom 71 až 75

Do splnomocňovacích ustanovení (§ 80) sa dopĺňa splnomocnenie pre úrad vo vykonávacej vyhláške ustanoviť podrobnosti o forme a štandardoch prihlášky [§ 80 písm. b)], ktoré nemali všeobecne záväznú podobu a boli publikované len vo forme inštrukcie úradu. V súvislosti so zavedením inštitútu rešerše medzinárodného typu (§ 41a) sa dopĺňa splnomocnenie pre úrad vo vykonávacej vyhláške ustanoviť podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu. Ďalej sa v splnomocňovacích ustanoveniach zohľadňuje nová úprava inštitútu prepisu (§ 48) a tiež zmeny v úprave podávania, doručovania (§ 79 ods. 12, 14 a 15).

K bodu 76

Zavádzajú sa prechodné ustanovenia tak procesné (odseky 1 a 3), ako aj hmotnoprávne (odsek 4). Osobitné prechodné ustanovenia sa týkajú určovacích konaní právoplatne neskončených do 31. decembra 2017 (odsek 2).

K bodom 77 a 78

Ustanovenie o transpozičnej prílohe už patentový zákon obsahoval. Avšak vzhľadom na vloženie prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2018 (§ 85a) bolo potrebné ustanovenia o transpozičnej prílohe upraviť v § 85b a aktualizovať jej nadpis.

**K čl. II**

(*zákon č. 444/2002 Z. z.*)

K bodu 1

Aktualizácia poznámky pod čiarou reflektuje prijatie nových zákonov v oblasti ochranných známok a autorského práva.

K bodu 2

Doplnenie zohľadňuje novú úpravu zamestnaneckého režimu (§ 12), v zmysle ktorého pôvodca vynálezu nie je originárnym nositeľom práva na riešenie, ale toto patrí zo zákona priamo zamestnávateľovi. To isté platí aj v prípade dizajnu spoločenstva v zmysle čl. 14 ods. 3 nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva.

K bodu 3

Keďže právomoc prerokúvať a rozhodovať spory o právo na dizajn prináleží súdom (28 ods. 1), je vhodné v záujme konzistentnosti pojem „príslušný orgán“ nahradiť pojmom „súd“.

K bodu 4

Základná konštrukcia zamestnaneckého režimu, ktorý je upravený v § 12, sa významne reformuje a precizuje. Na základe dlhodobého používania v praxi a aj s cieľom dosiahnutia jednotnosti právnych úprav zamestnaneckého režimu v celej oblasti priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory a dizajny) sa do zákona o dizajnoch zavádza pojem „zamestnanecký dizajn“. Pokiaľ ide o samotnú podstatu zamestnaneckého režimu, upúšťa sa od koncepcie prechodu, resp. prevodu práva na dizajn z pôvodcu na zamestnávateľa, ktorá mohla vyvolávať určité pochybnosti. Odsek 1 jednoznačne stanoví, že v prípade zamestnaneckého dizajnu právo na dizajn patrí priamo zamestnávateľovi.

Nevyhnutnou podmienkou začatia plynutia zákonnej lehoty ostáva aj naďalej písomné upovedomenie zo strany pôvodcu adresované zamestnávateľovi (odsek 2).

Zamestnávateľ môže uplatniť právo na riešenie v zákonnej trojmesačnej lehote buď obvyklým spôsobom tak, tzn. písomným vyhlásením adresovaným pôvodcovi, alebo – čo je novinka – podaním prihlášky dizajnu, prihlášky dizajnu Spoločenstva alebo medzinárodnej prihlášky podľa Haagskej dohody o medzinárodnom zápise dizajnov. Zákon pritom stanovuje dve podmienky: predmetom prihlášky je zamestnanecký dizajn a v prihláške je označený jeho pôvodca a to menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu a štátnou príslušnosťou v súlade s vykonávacou vyhláškou [§ 2 písm. b] alebo podľa predpisov upravujúcich náležitosti prihlášky dizajnu Spoločenstva alebo medzinárodnej prihlášky. Po písomnom uplatnení práva na dizajn (odsek 3) sa zavádza pre zamestnávateľa nová povinnosť informovať pôvodcu o následne zvolenom spôsobe ochrany zamestnaneckého dizajnu, najmä o podanej prihláške, a to bez ohľadu skutočnosť, či prihláška sleduje národnú ochranu, jednotnú ochranu na úrovni EÚ alebo medzinárodnú ochranu.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k pôvodcovi predlžuje aj na obdobie po uplatnení práva na dizajn zamestnávateľom (odsek 3) a vo vzťahuje k zamestnávateľovi aj na obdobie po prechode práva na dizajn na pôvodcu (odsek 4). V oboch prípadoch povinnosť mlčanlivosti trvá až do sprístupnenia zamestnaneckého dizajnu verejnosti zverejnením prihlášky, prihlášky dizajnu Spoločenstva alebo medzinárodnej prihlášky, ako aj dobrovoľným zverejnením zamestnaneckého dizajnu samotným nositeľom práva na dizajn alebo s jeho súhlasom.

Podmienky vzniku nároku na primeranú odmenu ani spôsob jej výpočtu sa nemenia (odsek 6), v záujme obojstrannej právnej istoty sa dopĺňa určenie splatnosti odmeny, v tejto súvislosti sa len dopĺňa právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie (odsek 7), okrem doterajšieho prípadu, keď odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím zamestnaneckého dizajnu, aj v prípade, ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia zákonných podmienok primeranosti podľa odseku 6. S cieľom posilniť efektívny výkon práva na dodatočné vyrovnanie sa zavádza aj informačný nárok pôvodcu (zamestnanca) so zodpovedajúcou povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť pôvodcovi dizajnu podklady nevyhnutné na určenie výšky dodatočného vyrovnania. Ak by boli poskytnuté pôvodcovi informácie označené ako dôverné, bude viazaný mlčanlivosťou voči tretím osobám. Ďalšou novinkou v úprave práva na dodatočné vyrovnanie je zavedenie trojročného odkladu tak na uplatnenie nároku na dodatočné vyrovnanie, ako aj na uplatnenie spomínaného informačného nároku. Dĺžka tohto obdobia je primeraná na posúdenie reálneho využitia dizajnu. Ak právo na dodatočné vyrovnanie pôvodcovi vzniklo, v záujme obojstrannej právnej istoty a spravodlivosti zákon stanovuje, že toto právo trvá minimálne počas trvania ochrany zamestnaneckého dizajnu.

Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vyplývajúcich zo zamestnaneckého režimu pre ktorúkoľvek z účastníkov tohto civilnoprávneho vzťahu (odsek 10), teda tak na strane pôvodcu ako aj na strane zamestnávateľa, vznikne škoda alebo iná ujma, môže sa poškodený domáhať jej náhrady. Zodpovednosť za škodu typicky prichádza do úvahy v prípade porušenia povinnosti pôvodcu upovedomiť zamestnávateľa o vytvorení zamestnaneckého dizajnu (odsek 2), porušenia povinnosti mlčanlivosti (odsek 5 a 7) a porušenia informačnej povinnosti (odsek 7).

K bodom 5 až 9

Účelomzmien a doplnení ustanovenia týkajúceho sa prevodu a prechodu práva na dizajn je precizovanie právnej úpravy, ako aj potreba zohľadnenia zmien vyplývajúcich z novej úpravy zamestnaneckého dizajnu (§12).

K bodu 10

Zavádza sa jednoznačná úprava kompetencií medzi úradom a súdom v otázkach majiteľstva predmetov priemyselného vlastníctva, ako vyplýva aj z ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. februára 2008, sp. zn. 1 Obdo V 37/2007 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 34/2010). Uvedené doplnenie súvisí aj s platným znením § 48 ods. 2, ktorým je stanovená vyvrátiteľná domnienka platnosti údajov v registri, pokiaľ „príslušný orgán“ nerozhodne inak.

Zapísaný dizajn, obdobne aj iné predmety priemyselného vlastníctva (patent, úžitkový vzor, ochranná známka), môže mať viacerých spolumajiteľov. Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi zapísaného dizajnu sa subsidiárne vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve (§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka).

V záujme zabezpečenia principiálnej jednotnosti právnej úpravy prierezových, horizontálnych inštitútov v  predpisoch upravujúcich jednotlivé predmety priemyselného vlastníctva, medzi ktoré patrí aj spolumajiteľstvo, dochádza k úprave tohto inštitútu aj v zákone o dizajnoch. V zásade platí, že podiely spoluvlastníkov sú rovnaké. Vychádzajúc z dispozitívnej povahy právnej úpravy (§ 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka) platí, že spolumajitelia si môžu výšku podielov dohodnúť inak.

Každý zo spolumajiteľov právo využívať predmet priemyselného vlastníctva (t.j. zapísaný dizajn) ako celok, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Samostatne je každý spolumajiteľ aj aktívne legitimovaný v mene a na účet všetkých spolumajiteľov v prípade neoprávneného zásahu do výlučných práv a podať žalobu podľa Civilného sporového konania alebo – v prípade uplatnenia finančných nárokov – návrh podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Na udelenie licencie sa vždy vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Disponovať so svojím spolumajiteľským podielom môže každý zo spolumajiteľov samostatne s obmedzením vyplývajúcim z predkupného práva ostatných spolumajiteľov v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka.

Ak spolumajiteľ zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu alebo sa vzdá svojho spolumajiteľského podielu, jeho spolumajiteľský podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov zapísaného dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom.

K bodu 11

Následkom vyčerpania práv k zapísanému dizajnu je, že jeho majiteľ nemôže uplatňovať svoje práva k zapísanému dizajnu a tretím osobám zakázať nakladať s výrobkom, v ktorom je chránený dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, v prípade, ak bol takýto výrobok majiteľom zapísaného dizajnu, prípadne s jeho súhlasom, už uvedený na trh.

Koncept vyčerpania práv je spojený s uplatňovaním rôznych zemepisných limitov; ako tzv. koncept národný, medzinárodný alebo regionálny. V Európskej únii bol článkom 15 smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov zavedený jednotný koncept regionálneho vyčerpania práv; tzn. práva k zapísanému dizajnu sa vyčerpajú iba v súvislosti s výrobkami, ktoré boli prvýkrát uvedené na trh v niektorom z 28 členských štátov EÚ, resp. štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (navyše Island, Nórsko, Lichtenštajnsko). V uvedenom zmysle dochádza k zosúladeniu právnej úpravy vyčerpania v oblasti priemyselného vlastníctva (porovnaj § 16 ods. 1 patentového zákona, § 15 ods. 1 zákona o ochranných známkach).

K bodu 12

V záujme zabezpečenia principiálnej jednotnosti právnej úpravy prierezových, horizontálnych inštitútov, medzi ktoré patrí aj prevod alebo prechod predmetov priemyselných práv, dochádza k úprave týchto inštitútov aj v zákone o dizajnoch (§ 21 a 22), a to aj vrátane súvisiaceho ustanovenia § 42. Právna úprava prevodu resp. prechodu zapísaného dizajnu, resp. práv z prihlášky je precizovaná a doplnená o štandardné vymedzenie podmienok a požiadaviek aplikovateľných pri podávaní žiadosti o zápis prevodu resp. prechodu do registra.

Právna úprava záložného práva k zapísanému dizajnu (§ 23) sa zjednodušuje a zosúlaďuje (aj terminologicky) so všeobecnou úpravou záložného práva v Občianskom zákonníku (§ 151a a nasl.). Žiadosť o zápis záložného práva môže podať aj záložný veriteľ, a nielen záložca, ako by vyplývalo z Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 1). Pokiaľ ide o zápis zmeny alebo zániku záložného práva k zapísanému dizajnu, uplatňujú sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 2 a § 151md ods. 2 a 3). Novinkou je právna úprava záložného práva k prihláške (§ 23 ods. 4), ktorá v nadväznosti aj na možnosť zriadiť záložné právo k právu, resp. majetkovej hodnote, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, ako ustanovuje Občiansky zákonník (151d ods. 4), zavádza pravidlo zachovania zápisu záložného práva aj po udelení patentu alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota záložného veriteľa.

Zmeny sa dotýkajú aj oblasti úpravy licenčných vzťahov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá je ďalšou prierezovou, horizontálnou oblasťou v priemyselných právach vyžadujúcou principiálnu jednotnosť.

Pre úpravu licenčných vzťahov je charakteristická subsidiárna aplikácia všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 508 a nasl.) s prednostnou aplikáciou osobitných ustanovení zákona o dizajnoch (§ 24). Návrhom sa dopĺňa precíznejšia úprava rozlišovania a definovanie výlučnej a nevýlučnej licencie ako aj jednoznačnú úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie pri zásahu do výlučných práv majiteľa zapísaného dizajnu. V záujme odstránenia pochybností sa spresňuje, že do registra sa zapisuje licencia a nie licenčná zmluva (§ 24 ods. 2).

Majiteľ dizajnu môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve výslovne dohodnuté, že majiteľ udelil výlučnú licenciu, zavádza sa nevyvrátiteľná domnienka, že udelil nevýlučnú licenciu. Používanie pojmov „výlučná licencia“
a „nevýlučná licencia“ je v oblasti priemyselného vlastníctva dlhodobo zaužívané a tieto pojmy možno nájsť aj v  platnom znení patentového zákona (§ 25, 26, 27), ako aj v právnych predpisoch Európskej únie a niektorých medzinárodných zmluvách.

Definícia výlučnej licencie v zásade zodpovedá autorskoprávnej výhradnej licencii (§ 70 ods. 2 autorského zákona)*.* Aj v oblasti priemyselného vlastníctva sa teda zavádza pravidlo, že udelením výlučnej licencie sa majiteľ sám obmedzuje v ďalšom využívaní jej predmetu, čím dochádza k odklonu od všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 1) a pod sankciou absolútnej neplatnosti je povinný zdržať sa udelenia ďalšej licencie tretej osobe. Aj keď zákon o dizajnoch výslovne nestanovuje túto povinnosť, licenčná zmluva, ktorou sa udeľuje výlučná licencia, vzhľadom na významné dôsledky vo vzťahu aj k tretím osobám by mala byť štandardne zapísaná do registra vedeného úradom, tak ako predpokladá ustanovenie § 509 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Poskytnutie sublicencie vylučuje dispozitívne ustanovenie Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 2) a vylúčené by malo ostať aj postúpenie resp. prevod licencie. Prirodzene, zmluvné strany sa môžu dohodnúť inak.

Doterajšia úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie (doterajšie znenie § 24 ods. 7), i keď v súlade so smernicou 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, nezohľadňovala oprávnené záujmy a primárne postavenie majiteľa práv priemyselného vlastníctva a ani súvisiace ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 514). Keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok jednoznačne stanovuje (čl. 25 ods. 3), v akých prípadoch má držiteľ licencie aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a neponecháva pre národné právo veľký priestor na vlastné legislatívne riešenie, je vhodné „limity“ európskeho zákonodarcu nasledovať v celej oblasti priemyselných práv. Aktívna legitimácia držiteľa licencie sa vymedzuje rovnakým spôsobom pre všetky predmety priemyselného vlastníctva, či už ide o ochranné známky, patenty, úžitkové vzory alebo dizajny.

Novinkou je právna úprava licencie na prihlášku (§ 24 ods. 9), ktorá zavádza pravidlo zachovania zápisu licencie aj po zápise dizajnu alebo po rozdelení hromadnej prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oboch strán licenčnej zmluvy.

Dochádza k precizovaniu právnej úpravy týkajúcej sa predlžovania platnosti zapísaného dizajnu (§ 25). Rozširuje sa okruh osôb oprávnených na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu. Doterajšia právna úprava legitimovala na podanie takejto žiadosti len majiteľa, resp. spolumajiteľa zapísaného dizajnu; špecifické oprávnenia v tomto smere boli priznané aj záložnému veriteľovi (doterajší § 25 ods. 3, 5 a 6). Určuje sa okruh osôb oprávnených na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu súladne s navrhovanými zmenami týkajúcich sa patentov a ochranných známok - majiteľ zapísaného dizajnu, záložný veriteľ a iná osoba, ktorá preukáže právny záujem. Za inú osobu, ktorá preukáže právny záujem, je možné považovať napríklad nadobúdateľa zapísaného dizajnu na základe zmluvného prevodu v čase pred samotným zápisom prevodu do registra, ktorý je bezpochyby osobou, ktorej právny záujem na predĺžení platnosti zapísaného dizajnu je nepopierateľný, pretože následkom nepodania žiadosti o predĺženie platnosti je skončenie platnosti, a teda zánik zapísaného dizajnu v zmysle § 26 zákona o dizajnoch.

K bodom 13 a 14

Dochádza k precizovaniu terminológie použitej v právnej úprave.

K bodu 15

Vhodné predpoklady na ďalšie posilňovanie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva vytvoril Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), a to najmä zavedením kauzálnej príslušnosti v sporoch z priemyselného vlastníctva (§ 25 CSP) a tiež v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch (§ 26 CSP).

Dopĺňa sa nový nadpis nad § 27 „Vymáhanie práv“, V tomto ustanovení sa vymedzujú typické právne nároky, ktoré má majiteľ zapísaného dizajnu v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv podľa § 17. Pojem „neoprávnený zásah“ zahŕňa tak porušenie práv, ako aj ohrozenie práv. Osobitné ustanovenie o vymáhaní práv sa však už nevzťahuje na akékoľvek právo chránené zákonom o dizajnoch (viď doterajšie znenie § 27 ods. 1), ale len na výlučné práva majiteľa zapísaného podľa § 17.

Pravdepodobne po prvý krát v histórií slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 3 a 4). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia.

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa patentu, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 27a) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

Z dôvodov duplicity s  § 340 CSP sa vypúšťa platný odsek 3 o zodpovednosti navrhovateľa za škodu spôsobenú nedôvodne navrhnutým neodkladným opatrením.

Cieľom výslovného stanovenia subsidiárnej aplikácie Občianskeho zákonníka na všetky právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do výlučných práv majiteľa zapísaného dizajnu (mimozáväzkový civilný delikt), je posilnenie právnej istoty všetkých zúčastnených subjektov (najmä majiteľa zapísaného dizajnu, údajného porušovateľa alebo sprostredkovateľa zásahu) a zabezpečenie predvídateľného posúdenia a ustálenie relevantného právneho režimu zo strany konajúceho súdu.

Aktualizuje sa tiež text poznámky pod čiarou.

K bodom 16 až 18

Právo na informácie bolo do osobitných zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva zavedené v roku 2007 transpozíciou smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (článok 8). Zákonná úprava sa dopĺňa o „zamýšľaného predajcu“ a „poskytovateľa služieb“, tak ako je v platnom znení § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Pod pojmom „zamýšľaný predajca“ (angl. „intended wholesaler or retailer“) sa rozumie predajca, ktorému bol tovar porušujúci alebo ohrozujúci práva podľa zákona o dizajnoch určený, spravidla pri dovoze na územie Slovenskej republiky.

Zároveň sa do § 27a presúva ustanovenie § 28 ods. 5, ktoré právo na poskytnutie informácií za určitých okolností obmedzuje a ktoré systematicky patrí práve do § 27a.

K bodu 19

Doterajší nadpis nad § 28 „Prerokúvanie sporov“ nie je vhodný a zavádza sa presnejší názov „Súdna ochrana práv“.

K bodu 20

Zmena odkazu v § 28 ods. 1 zohľadňuje fakt, že Civilný sporový poriadok v § 25 určil, že jediným kauzálne príslušným súdom na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je v prvom stupni Okresný súd Banská Bystrica a odvolacím súdom je Krajský súd v Banskej Bystrici. Významné je aj tzv. kolízne pravidlo (§ 25 ods. 3 CSP), ktoré jednoznačne stanovuje, že uvedené súdy sú príslušné aj v prípade, ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo povahu autorskoprávneho sporu.

K bodu 21

Ustanovenie sa presúva do § 27a, kam systematicky patrí (nový § 27 ods. 4).

K bodu 22

Dochádza k sprehľadneniu právnej úpravy neodkladných opatrení v tom zmysle, že materiálne podmienky nariadenia neodkladného opatrenia, ako aj ostatné procesné a hmotnoprávne záležitosti v súvislosti s nedokladanými opatreniami upravuje výlučne Civilný sporový poriadok (§ 324 až 345), pričom zákon o dizajnoch v § 29 obsahuje navyše len osobitnú úpravu inštitútu zábezpeky na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia, čo zohľadňuje aj nadpis § 29.

K bodu 23

Matéria obsiahnutá v doterajšom § 30 sa presúva do štvrtej časti zákona Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia (konkrétne § 49 ods. 4).

K bodu 24

Právo podať prihlášku má v zásade osoba, ktorá má právo na dizajn. Okruh týchto osôb je taxatívne vymedzený v § 31 prostredníctvom vnútorných odkazov, pričom v nadväznosti na zmeny súvisiace s inštitútom zamestnaneckého režimu sa dopĺňa vnútorný odkaz (§ 12 ods. 4). Zároveň sa dopĺňa aj vnútorný odkaz na § 13 ods. 1 (právny nástupca osôb, ktorým patrí právo na dizajn).

K bodu 25

Zmena v § 31 ods. 3 písm. f) je priamym dôsledkom zmien súvisiacich s inštitútom zamestnaneckého dizajnu (§ 12).

K bodu 26

Poznámka bod čiarou k odkazu 8) sa spresňuje.

K bodom 27 a 28

Doterajší § 32, pod ktorým je umiestnený nadpis „Právo prednosti“, neštandardným spôsobom obsahoval spoločnú úpravu dvoch v oblasti priemyselných práv významných inštitútov, konkrétne ide o deň podania prihlášky a právo prednosti. Dochádza k logickému oddeleniu úprav týchto dvoch inštitútov do dvoch osobitných paragrafov, a to bez obsahových zmien.

K bodom 29 a 30

V súlade s Civilným sporovým poriadkom sa precizuje terminológia týkajúca sa prerušenia konania o prihláške v prípade existencie súdneho sporu, ktorého predmetom je právo na dizajn. Úpravy sa týkajú aj súvisiaceho ustanovenia § 42 ods. 4.

K bodu 31

V súvislosti a v súlade so zmenou v § 49 ods. 2 (zastúpenie osôb, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo v konaní pred úradom) dochádza k vypusteniu odkazu 11) a súvisiacej poznámky pod čiarou, tieto sú nahradené vnútorným odkazom na § 49 ods. 2.

K bodu 32

Jedným z dôvodov pre výmaz zapísaného dizajnu je skutočnosť, že jeho majiteľ nemá právo na dizajn. Okruh osôb, ktoré majú právo na dizajn je v zákone o dizajnoch štandardne vymedzený taxatívne prostredníctvom vnútorných odkazov; pozri aj odôvodnenie k bodu 24 (§ 31 ods. 1).

K bodu 33

Poznámka bod čiarou k odkazu 12) sa precizuje.

K bodu 34

Nahradzuje sa spojenie „ z vlastného podnetu“ vhodnejším spojením „z úradnej moci“ v súlade so zaužívanou terminológiou v oblasti priemyselného vlastníctva a v procesnom práve.

K bodu 35

Základné náležitosti návrhu na výmaz zapísaného dizajnu z hľadiska jeho odôvodnenia a dôkazov boli upravené vo  vykonávacej vyhláške. Vzhľadom na ich procesný význam je vhodné ich všeobecné zakotvenie priamo v zákone (§ 38 ods. 1).

Výslovne sa zavádza možnosť [§ 38 ods. 3 písm. a)], aby úrad kedykoľvek v priebehu konania, podľa toho kedy to považuje za potrebné, vyzval buď navrhovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu, aby sa vyjadrili k podaniu druhej strany, prípadne aby uviedli svoje stanovisko ku konkrétnej skutočnosti, ktoré sú podľa názoru úradu rozhodujúce v konaní. Aj týmto spôsobom sa realizuje princíp súčinnosti medzi úradom ako správnym orgánom a účastníkmi konania v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Novinkou je aj ustanovenie § 38 ods. 4 písm. b), ktoré umožňuje úradu v konaní o výmaze stanoviť účastníkom spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia. Lehota je spoločná pre oboch účastníkov a na vyjadrenia doručené po jej uplynutí úrad neprihliada, na čo musia byť účastníci vopred upozornení. Týmto procesne transparentným spôsobom je možné ukončiť niekedy zdĺhavé výmeny názorov medzi účastníkmi, z ktorých každý akoby chcel mať posledné slovo.

Vo výmazovom konaní sa zachováva inštitút ústneho pojednávania (§ 38 ods. 6 a 7), sprísňujú sa však podmienky, kedy úrad môže vyhovieť žiadosti o odročenie ústneho pojednávania. V žiadosti musia byť uvedené dôležité dôvody a musí byť podaná bezodkladne potom, ako sa o nich účastník dozvedel. Neurčitý pojem „dôležité dôvody“ je možné vykladať a aplikovať obdobným spôsobom ako v súdnom konaní podľa Civilného sporového poriadku (§ 183 CSP).

V § 38 ods. 8 sa precizuje koncentrácia na strane navrhovateľa zrušenia. Navrhovateľ je viazaný hmotnoprávnymi dôvodmi výmazu zapísaného dizajnu, ktoré uviedol v návrhu, ako aj predloženými alebo označenými dôkazmi smerujúcimi k preukázaniu nesplnenia zápisných podmienok. Po podaní návrhu navrhovateľ už nie je oprávnený návrh v tomto smere rozširovať či dopĺňať a úrad na takéto úkony neprihliada.

S cieľom jednoznačne stanoviť právny rámec konania o výmaze zapísaného dizajnu začatom z úradnej moci, ustanovuje sa (§ 38 ods. 9) primeraná aplikácia ustanovení upravujúcich konanie o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu.

K bodu 36

Dochádza k úprave výšky kaucie, ktorú je navrhovateľ výmazu zapísaného dizajnu povinný zložiť s návrhom na výmaz. Navrhovaná výška 100 eur zodpovedá kaucii uplatňovanej v súvislosti s návrhom na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (pozri § 37 ods. 7 zákona o ochranných známkach).

K bodu 37

Navrhuje sa úprava ustanovenia § 40, ktorou dochádza k zmene v konaní o prepise majiteľa zapísaného dizajnu (resp. prihlasovateľa) v registri úradu. Doteraz dochádzalo k prepisu majiteľa zapísaného dizajnu až na základe právoplatného rozhodnutia úradu, ktorý ale o prepise (a odňatí) zapísaného dizajnu rozhoduje na návrh a po tom, čo mu je predložený právoplatný rozsudok súdu o práve na dizajn. Je teda zrejmé, že takáto právna úprava je príliš formalistická a ako vhodnejšie sa javí jednoduchšie riešenie, keď úrad, bez toho aby vydával rozhodnutie o odňatí a prepise zapísaného dizajnu, len vyznačil zmenu v osobe majiteľa patentu v registri, a to v súlade s predloženým právoplatným rozsudkom.

K bodu 38

Inštitút určovacieho konania sa vypúšťa zo zákona o dizajnoch. Určovacie konanie vo vzťahu k zapísaným dizajnom predstavovalo v porovnaní so zahraničím neštandardnú výnimku. Samotné posúdenie, či nejaký konkrétny predmet spadá do ochrany (§ 14) určitého zapísaného dizajnu, ktoré úrad vykonával v rámci určovacieho konania, má bližšie k právnemu ako technickému posúdeniu. Do rozsahu ochrany zapísaného dizajnu totiž patrí každý dizajn, ktorý
u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem. Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu.

K bodu 39

V súvislosti s právnou úpravou v § 42 je možné konštatovať, že jednoznačnejším a precíznejším spôsobom upravuje oblasť zápisu licencií, záložných práv, prevodu, prechodu a súdneho sporu do registra a súčasne reaguje na Civilný sporový poriadok. Ako na novinku možno poukázať na zavedenie zápisu exekúcie do registra. Povinnosť zabezpečiť zápis exekúcie do registra ochranných známok ukladá členským štátom EÚ čl. 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. 24 ods. 2). Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu exekúcie postihnutím práv z prihlášky aj po zápise dizajnu alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oprávneného v exekučnom konaní. Vzhľadom na význam zápisu exekúcie vo verejných registroch, ktorou sa zvyšuje právna istota a ochrana dobromyseľných tretích osôb, sa zavádza možnosť zápisu exekúcie aj do registrov ostatných predmetov priemyselného vlastníctva. Z dôvodu náležitej úpravy informačných systémov úradu, predmetné novelizačné body nadobudnú neskoršiu účinnosť (1. januára 2019).

K bodu 40

Popri terminologických zmenách (vrátane nadpisu § 43) sa procesných inštitútov predĺženia lehoty a pokračovania v konaní v zákone o dizajnoch dotýka aj niekoľko vecných zmien.

Zmenou v § 43 ods. 2 sa úprava pokračovania konania približuje právnej úprave obsiahnutej v zákone o ochranných známkach, mení sa predovšetkým nastavenie lehoty na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní, a to na dva mesiace odo dňa uplynutia zmeškanej lehoty (v doterajšej úprave dva mesiace od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty). V súlade s novou procesnou úpravou týkajúcou sa výmazového konania (§ 38) sa precizuje, resp. rozširuje okruh lehôt, v prípade zmeškania ktorých nie je možné využiť inštitút predĺženia lehoty a pokračovania v konaní.

Zmeny v prípade inštitútu uvedenia do predošlého stavu smerujú predovšetkým k zosúladeniu právnych úprav v oblasti priemyselných práv, pričom odchýlky pri konkrétnych predmetoch priemyselných práv sú dôsledkom rešpektovania medzinárodných záväzkov; napríklad záväzky v oblasti patentového práva vyplývajúce z Dohovoru o patentovom práve. V oblasti dizajnového práva a harmonizácie jeho hlavných procesných inštitútov však v súčasnosti žiadna medzinárodná zmluva nie je prijatá. V súlade s novou procesnou úpravou týkajúcou sa konania o návrhu na výmaz dizajnu (§ 38), ako aj konania o rozklade (§ 46) sa precizuje, resp. rozširuje okruh lehôt, v prípade zmeškania ktorých nie je možné využiť inštitút uvedenia do predošlého stavu.

K bodu 41

Ustanovenia o rozklade sa napriek novému zneniu výrazne nemenia. Novinkou je umožnenie účastníkom konania podať odôvodnenie rozkladu v dodatočnej lehote dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Ide o inštitút, ktorý sa osvedčil napr. v konaniach o ochranných známkach a ktorý poskytuje účastníkom viac času na formulovanie dôvodov rozkladu. Aby však nedochádzalo k neúmernému predlžovaniu konania o rozklade, je pri zákonnej lehote na podanie odôvodnenia rozkladu ako aj samotného rozkladu vylúčené uvedenie do predošlého stavu.

Dopĺňa sa taxatívny výpočet rozhodnutí úradu, proti ktorým nie je prípustný rozklad, a to
v súvislosti so zavedením nového dôvodom prerušenia konania, kedy úrad konanie rozhodnutím preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť (pozri odôvodnenie k § 49 ods. 8). Podať rozklad nie je možné ani v prípade zastavenia konania v prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v zákonnej lehote, v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu. V rámci všetkých zákonov, ktoré upravujú predmety priemyselného vlastníctva sa výslovne vylučuje možnosť podať rozklad len proti dôvodom rozhodnutia, čo je štandardom aj v civilnom súdnom konaní (§ 239 ods. 2, § 358 a § 423 Civilného sporového poriadku).

K bodu 42

V súlade s praxou úradu sa precizuje rozsah skutočností, ktoré úrad zverejňuje vo vestníku.

K bodu 43

Spoločné ustanovenia (§ 49), ktoré upravujú niektoré procesné inštitúty v konaní pred úradom, sa komplexne prepracovali a zosúladili s ostatnými zákonmi v oblasti priemyselného vlastníctva. Okrem iného sa vypúšťa pojem „oprávnený zástupca“ (odsek 2), zjednocuje sa rozsah subsidiárnej aplikácie správneho poriadku (odsek 4).

V odseku 7 sa precizuje právna úprava zastavenia konania v prípade späťvzatia podania. Úrad na základe späťvzatia návrhu nie je povinný zastaviť konanie a môže v konaní pokračovať, ak by mohol začať takéto konania aj z úradnej moci [konanie o výmaze zapísaného dizajnu podľa § 36 písm. a) a b)]. Je potrebné uviesť, že pôjde skôr o výnimočné prípady, kedy v konaní preváži zásada oficiality nad dispozičnou zásadou a rozhodujúci význam má v tomto smere úvaha úradu.

V odseku 8 sa zavádza inštitút prerušenia konania pred úradom z dôvodu konania o predbežnej otázke prebiehajúceho pred súdom alebo iným príslušným orgánom verejnej moci. Typickou predbežnou otázkou je platnosť právnych úkonov, ktoré sa zapisujú do registra (zmluva o prevode, licenčná zmluva, záložná zmluva) alebo tiež určenie, kto je majiteľom či spolumajiteľom zapísaného dizajnu. Úrad rozhodne o prerušení konania procesným rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustný rozklad [§ 46 ods. 4 písm. b)]. Úrad síce pokračuje v prerušenom konaní aj bez návrhu, ale v záujme plynulého a efektívneho vedenia konania sa predpokladá aj súčinnosť zo strany účastníkov konania, ktorí by mali úrad včas informovať o ukončení a výsledku konania o predbežnej otázke.

V odsekoch 11 a 13 sa štandardizuje a zjednocuje právna úprava podania na úrad a to podobným spôsobom ako v Civilnom sporovom poriadku (§ 123 a nasl.). Ak je podanie urobené v elektronickej podobe, je potrebné ho autorizovať v súlade so zákonom o e-Governmente. V opačnom prípade je potrebné na úrad dodatočne doručiť podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované v súlade so zákonom o e-Governmente. Je potrebné zdôrazniť, že úrad na dodatočné doručenie podania účastníkov nevyzýva. V odseku 13 sa zavádza výnimka pre podávanie prostredníctvom informačných systémov medzinárodných organizácii (najmä Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO a Európska patentová organizácia – EPO) a Európskej únie za podmienky, že ide o tzv. uzavreté systémy v súlade s nariadením eIDAS.

K bodom 44 a 45

Precizujú sa formulácie splnomocňovacích ustanovení, bez vecného zásahu do ich rozsahu.

K bodu 46

Zavádzajú sa prechodné ustanovenia tak procesné (odseky 1 a 3) ako aj hmotnoprávne (odsek 4). Osobitné prechodné ustanovenia sa týkajú určovacích konaní právoplatne neskončených do 31. decembra 2017 (odsek 2).

K bodom 47 a 48

Ustanovenie o transpozičnej prílohe už zákon o dizajnoch obsahoval. Avšak vzhľadom na vloženie prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2018 (§ 51a) bolo potrebné ustanovenia o transpozičnej prílohe upraviť v § 51b a aktualizovať jej nadpis..

**K čl. III**

*(zákon č. 517/2007 Z. z.)*

K bodu 1

V celom texte zákona sa slová „právo na ochranu úžitkovým vzorom“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „právo na riešenie“ a to z dôvodu, že tieto slová výstižnejšie a jasnejšie vystihujú obsah práva, ktoré patrí pôvodcovi technického riešenia. Obsahom tohto práva je nie len právo chrániť si vlastné (vytvorené) technické riešenie úžitkovým vzorom, čo evokuje slovné spojenie „právo na ochranu úžitkovým vzorom“, ale aj akákoľvek iná dispozícia s takýmto riešením.

K bodu 2

Vzhľadom na osobitnú úpravu majiteľa úžitkového vzoru v § 18a (bod 14) sa vypúšťa jeho definícia v § 2 zákona.

K bodu 3

Zavádza sa legislatívna skratka pre register úžitkových vzorov. Pôvodne bola táto legislatívna skratka obsahom § 2 písm. g), ktorý sa však vypúšťa.

K bodom 4 až 6

Nová zápisná výluka [§ 6 sa písm. i)] bola doplnená z dôvodu jednoznačnosti a zdôraznenia výluky zápisu takých riešení, ktoré sa týkajú spracovania dát na administratívne, obchodné, finančné, manažérske, dozorné, prognostické alebo iné obdobné netechnické účely. Ide o riešenia ktorých podstata spočíva v počítačovom programe [ktorý je ako taký v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) vylúčený z ochrany] za použitia všeobecne známych prostriedkov výpočtovej techniky, t. j. také riešenia, ktoré nemajú technické dôsledky, t. j. neriešia technický problém.

Obsahom bodov 4 a 5 sú len gramatické zmeny spôsobené doplnením písmena i).

K bodom 7 až 9

Zákon ustanovuje, že právo na riešenie v zásade patrí pôvodcovi resp. spolupôvodcom, avšak zároveň pripúšťa výnimku, kedy toto právo môže patriť aj inej osobe. Touto výnimkou je ustanovenie § 11 , v zmysel ktorého je originárnym nositeľom práva na riešenie priamo zamestnávateľ zamestnanca (resp. zamestnancov), ktorý technické riešenie vytvoril.

V § 10 odsek 4 sa dopĺňa o zavedenie vyvrátiteľnej právnej domnienky, podľa ktorej v prípade ak medzi spolupôvodcami neexistuje názorová zhoda a podiele jednotlivých spolupôvodcov ohľadne vytvorenia technického riešenia, až do uzatvorenia dohody medzi spolupôvodcami resp. až do rozhodnutia súdu o tejto otázke platí, že podiel na vytvorení technického riešenia je rovnaký. Obdobná právna úprava je obsahom § 10 ods. 3 patentového zákona.

K bodu 10

Základná konštrukcia zamestnaneckého režimu, ktorý je upravený v § 11, sa významne reformuje a precizuje. Do zákona o úžitkových vzoroch zavádza pojem „zamestnanecké riešenie“. Pokiaľ ide o samotnú podstatu zamestnaneckého režimu, upúšťa sa od koncepcie prechodu resp. prevodu práva na riešenie z pôvodcu na zamestnávateľa, ktorá mohla vyvolávať určité pochybnosti. Odsek 1 jednoznačne stanoví, že v prípade zamestnaneckého riešenia právo na riešenie patrí priamo zamestnávateľovi.

Nevyhnutnou podmienkou začatia plynutia zákonnej trojmesačnej lehoty na uplatnenie práva na riešenie ostáva aj naďalej písomné upovedomenie zo strany pôvodcu adresované zamestnávateľovi (odsek 2). Novinkou je, že zákon vymenúva povinné náležitosti tohto upovedomenia, čím sa obojstranne posilňuje právna istota. V upovedomení teda pôvodca predovšetkým opíše samotný technický problém a jeho riešenie, okolnosti vytvorenia zamestnaneckého riešenia a jeho technickú podstatu a to tak, aby odborník v danej oblasti techniky riešenie dokázal uskutočniť. Pojem „odborník“ je potrebné vykladať obdobne, ako v súvislosti s vynálezcovskou činnosťou (§ 8).

Zamestnávateľ môže uplatniť právo na riešenie v zákonnej trojmesačnej lehote buď obvyklým spôsobom tak, tzn. písomným vyhlásením adresovaným pôvodcovi, alebo – čo je novinka – podaním prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky. Zákon pritom stanovuje dve podmienky: predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie a v prihláške je označený jeho pôvodca a to menom, priezviskom a bydliskom v súlade s vykonávacou vyhláškou [§ 3 písm. b] alebo podľa Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov resp. podľa Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Po písomnom uplatnení práva na riešenie (odsek 3) sa zavádza pre zamestnávateľa nová povinnosť informovať pôvodcu o následne zvolenom spôsobe ochrany zamestnaneckého riešenia, najmä o podanej prihláške, európskej patentovej prihláške alebo medzinárodnej prihláške.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa povinnosť mlčanlivosti na strane pôvodcu predlžuje aj na obdobie po uplatnení práva na riešenie zamestnávateľom (odsek 3) a na strane zamestnávateľa aj na obdobie po prechode práva na riešenie na pôvodcu (odsek 4). V oboch prípadoch povinnosť mlčanlivosti trvá až do sprístupnenia zamestnaneckého riešenia verejnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Typickými právne aprobovaným sprístupnením verejnosti tak je napríklad zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru, patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky, ako aj dobrovoľné zverejnenie zamestnaneckého riešenia samotným nositeľom práva na riešenie alebo zverejnenie zamestnaneckého riešenia s jeho súhlasom.

Podmienky vzniku nároku na primeranú odmenu ani spôsob jej výpočtu sa nemení (odsek 6), v záujme obojstrannej právnej istoty sa dopĺňa určenie splatnosti odmeny. Dopĺňa sa právo pôvodcu na dodatočné vyrovnanie (odsek 7), okrem doterajšieho prípadu, keď odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím technického riešenia, aj v prípade, ak bola odmena zamestnávateľom určená paušálnou sumou bez zohľadnenia zákonných podmienok primeranosti podľa odseku 6. S cieľom posilniť efektívny výkon práva na dodatočné vyrovnanie sa zavádza aj informačný nárok pôvodcu (zamestnanca) na kontrolu účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie zamestnávateľa v rozsahu potrebnom na zistenie dodatočného vyrovnania. Ak by v takomto prípade boli poskytnuté pôvodcovi informácie označené ako dôverné, bude zo zákona viazaný mlčanlivosťou voči tretím osobám. Ďalšou novinkou v úprave práva na dodatočné vyrovnanie je zavedenie trojročného odkladu tak na uplatnenie nároku na dodatočné vyrovnanie ako aj na uplatnenie spomínaného informačného nároku. Dĺžka tohto obdobia je primeraná na posúdenie reálneho prínosu zamestnaneckého riešenia pre účely určenia výšky dodatočného vyrovnania, nakoľko spravidla po jeho uplynutí by už malo byť zrejmé, či a akým spôsobom je alebo bude zamestnanecké riešenie chránené, a teda aká je stratégia zamestnávateľa, ako aj či je alebo bude využívaný, či je alebo bude poskytnutý súhlas na jeho využívanie a pod. Ak právo na dodatočné vyrovnanie pôvodcovi vzniklo, v záujme obojstrannej právnej istoty a spravodlivosti zákon stanovuje, že toto právo trvá minimálne počas trvania ochrany zamestnaneckého riešenia.

Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vyplývajúcich zo zamestnaneckého režimu pre ktorúkoľvek z účastníkov tohto civilnoprávneho vzťahu (odsek 10), teda tak pre pôvodcu ako aj pre zamestnávateľa, vznikne škoda alebo iná ujma, môže sa poškodený domáhať jej náhrady. Zodpovednosť za škodu typicky prichádza do úvahy v prípade porušenia povinnosti pôvodcu upovedomiť zamestnávateľa o vytvorení zamestnaneckého riešenia (odsek 2), porušenia povinnosti mlčanlivosti (odsek 5 a 7) a porušenia informačnej povinnosti (odsek 7).

K bodom 11 až 13

Z dôvodu prehľadnosti právnej úpravy sa zavádza nadpis § 12. Zmeny v odseku 1 sú dôsledkom zmien v § 11, v ktorom sa v odseku 4 výslovne ustanovuje, že aj pôvodcovi (a teda aj jeho právnym nástupcom) za určitých okolností patrí právo na riešenie. Druhá veta odseku 4, týkajúca sa prevodu a prechodu práv z prihlášky, sa vypúšťa v nadväznosti na zmeny v § 20 a 21.

K bodu 14

V § 18a sa ustanovuje, kto je majiteľom úžitkového vzoru. Právna úprava preberá právnu úpravu pôvodne obsiahnutú v § 2 písm. g) a zároveň sa zavádza jednoznačná úprava právomoci medzi úradom a súdom v otázkach majiteľstva predmetov priemyselného vlastníctva, ako vyplýva aj z ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. februára 2008, sp. zn. 1 Obdo V 37/2007 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 34/2010). Uvedené doplnenie súvisí aj so znením § 55 ods. 2, ktorým je stanovená vyvrátiteľná domnienka platnosti údajov v registri, ak „príslušný orgán“ nerozhodne inak.

K bodu 15

Úžitkový vzor, obdobne aj iné predmety priemyselného vlastníctva (ochranná známka, patent, dizajn), môže mať viacerých spolumajiteľov. Spolumajiteľský podiel sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie patriaceho spolupôvodcovi, ktorý sa stal spolumajiteľom alebo bol právny predchodcom spolumajiteľa. Vychádzajúc z dispozitívnej povahy právnej úpravy (§ 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka) platí, že spolumajitelia si môžu výšku podielov dohodnúť inak.

Každý zo spolumajiteľov má právo využívať predmet priemyselného vlastníctva ako celok, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Samostatne je každý spolumajiteľ aj aktívne legitimovaný
v mene a na účet všetkých spolumajiteľov v prípade neoprávneného zásahu do výlučných práv a podať žalobu podľa Civilného sporového konania alebo – v prípade uplatnenia finančných nárokov – návrh podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Na udelenie licencie sa vždy vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Disponovať so svojím spolumajiteľským podielom môže každý zo spolumajiteľov samostatne s obmedzením vyplývajúcim z predkupného práva ostatných spolumajiteľov v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka.

Ak spolumajiteľ zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu alebo sa vzdá svojho spolumajiteľského podielu, jeho spolumajiteľský podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov úžitkového vzoru v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom. Tento osobitný prechod podielu na ostatných spolumajiteľov je upravený v platnom znení zákona o dizajnoch
(§ 16 ods. 4 a 5) a rozširuje sa aj na patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch a zákon o ochranných známkach.

Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi sa subsidiárne vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve (§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka).

K bodu 16

Pod pojmom „čiastočný prevod úžitkového vzoru“ (§ 21 ods. 1) sa rozumie prevod jedného alebo viacerých nárokov na ochranu, pričom aspoň jeden nárok na ochranu by zostal zachovaný v pôvodnom úžitkovom vzore. Výsledkom by bolo, že by po takomto prevode vedľa seba existovali dva úžitkové vzory, pôvodný a nový. S ohľadom na existujúcu zákonnú podmienku jednotnosti technického riešenia (§ 32 ods. 4) a skutočnosť, že v prípadoch čiastočného prevodu úžitkového vzoru by bolo nevyhnutné následné posúdenie možnosti zapísať úžitkový vzor (pôvodný aj nový), čiastočný prevod úžitkového vzoru sa zakazuje priamo v zákone.

Štandardizuje sa právna úprava prevodu úžitkového vzoru (§ 20) tak, aby bola konzistentná s právnou úpravou prevodu iných práv priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny a ochranné známky). Žiadosť o zápis prevodu môže podať buď prevodca alebo nadobúdateľ. S výnimkou platenia poplatkov za predĺženie platnosti úžitkového vzoru môže nadobúdateľ vykonávať úkony voči úradu, teda najmä konať ako účastník konania, až po doručení žiadosti o zápis prevodu. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj novo zavedenú možnosť v § 26, že žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru môže podať aj osoba, ktorá preukáže právny záujem. Nadobúdateľ úžitkového vzoru nepochybne takouto osobou je, pokiaľ prevod preukáže. Právna úprava prevodu úžitkového vzoru sa primerane vzťahuje aj na prevod práv z prihlášky (§ 20 ods. 5).

Štandardizuje sa právna úprava prechodu úžitkového vzoru (§ 21) tak, aby bola konzistentná s právnou úpravou prechodu iných práv priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny a ochranné známky). V odseku 1 sa dopĺňa, že prechodom úžitkového vzoru je aj jeho prepis v súlade s § 47. V odseku 2, v súlade s právnou úpravou v patentovom zákone, sa zavádza výnimka, že prechodom podľa § 47 (teda prepisom) sa práva tretích osôb nadobudnuté predo dňom prechodu nezachovávajú, ale zanikajú. Dôvodom zavedenia tejto právne úpravy je posilnenie práv nového majiteľa úžitkového vzoru, na ktorého bol úžitkový vzor na základe právoplatného rozhodnutia súdu prepísaný. Preto by nemal byť povinný znášať negatívne dôsledky konania pôvodného majiteľa.

V záujme procesnej flexibility vo vzťahu k podaniu žiadosti o zápis prechodu sa ustanovuje, že túto žiadosť môže podať buď pôvodný majiteľ alebo nový majiteľ. S výnimkou platenia poplatkov za predĺženie platnosti úžitkového vzoru môže nový majiteľ vykonávať úkony voči úradu, teda najmä konať ako účastník konania, až po doručení žiadosti o zápis prevodu. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj novo zavedenú možnosť v § 26, že žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru môže podať aj osoba, ktorá preukáže právny záujem. Nový majiteľ úžitkového vzoru nepochybne takouto osobou je, pokiaľ prechod preukáže. Právna úprava prechodu úžitkového vzoru sa primerane vzťahuje aj na prechod práv z prihlášky (§ 21 ods. 5).

Právna úprava záložného práva k úžitkovému vzoru (§ 22) sa zjednodušuje a zosúlaďuje (aj terminologicky) so všeobecnou úpravou záložného práva v Občianskom zákonníku (§ 151a a nasl.). Zriadenie záložného práva len k časti úžitkového vzoru nie je prípustné z rovnakých dôvodov ako v prípade čiastočného prevodu úžitkového vzoru (§ 20 ods. 1). Žiadosť o zápis záložného práva môže podať aj záložný veriteľ, a nielen záložca, ako by vyplývalo len z Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 1). Pokiaľ ide o zápis zmeny alebo zániku záložného práva k úžitkovému vzoru, uplatňujú sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 2 a § 151md ods. 2 a 3). Novinkou je právna úprava záložného práva k prihláške (§ 22 ods. 4), ktorá v nadväznosti aj na možnosť zriadiť záložné právo k právu, resp. majetkovej hodnote, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, ako ustanovuje Občiansky zákonník (151d ods. 4), zavádza pravidlo zachovania zápisu záložného práva aj po zápise úžitkového vzoru alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota záložného veriteľa.

Zmeny sa dotýkajú aj úpravy licenčných vzťahov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá je charakteristická subsidiárnou aplikáciou všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 508 a nasl.) s prednostnou aplikáciou osobitných ustanovení zákona o úžitkových vzoroch (§ 23), kde sa dopĺňa rozlišovanie a definovanie výlučnej a nevýlučnej licencie, ako aj jednoznačnú úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie pri zásahu do výlučných práv majiteľa úžitkového vzoru. V záujme odstránenia pochybností sa spresňuje, že do registra sa zapisuje licencia a nie licenčná zmluva (§ 23 ods. 2)

Majiteľ úžitkového vzoru môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve výslovne dohodnuté, že majiteľ udelil výlučnú licenciu, zavádza sa nevyvrátiteľná domnienka, že udelil nevýlučnú licenciu. Používanie pojmov „výlučná licencia“ a „nevýlučná licencia“ je v oblasti priemyselného vlastníctva dlhodobo zaužívané a tieto pojmy možno nájsť aj v platnom znení patentového zákona (§ 25, 26, 27), ako aj v právnych predpisoch Európskej únie a niektorých medzinárodných zmluvách.

Vymedzenie výlučnej licencie zodpovedá autorskoprávnej výhradnej licencii (§ 70 ods. 2 autorského zákona)*.* Aj v oblasti priemyselného vlastníctva sa teda zavádza pravidlo, že udelením výlučnej licencie sa majiteľ sám obmedzuje v ďalšom využívaní jej predmetu, čím dochádza k odklonu od všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 1) a pod sankciou absolútnej neplatnosti je povinný zdržať sa udelenia ďalšej licencie tretej osobe. Aj keď patentový zákon výslovne nestanovuje túto povinnosť, licenčná zmluva, ktorou sa udeľuje výlučná licencia, vzhľadom na významné dôsledky vo vzťahu aj k tretím osobám by mala byť štandardne zapísaná do registra vedeného úradom, tak ako predpokladá § 509 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Poskytnutie sublicencie vylučuje dispozitívne ustanovenie Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 2) a vylúčené by malo ostať aj postúpenie resp. prevod licencie (§ 23 ods. 7). Prirodzene, zmluvné strany sa môžu dohodnúť inak.

Doterajšia úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie (doterajšie znenie § 23 ods. 5), i keď v súlade so smernicou 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, nezohľadňovala oprávnené záujmy a primárne postavenie majiteľa práv priemyselného vlastníctva a ani súvisiace ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 514). Navyše, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok jednoznačne stanovuje (čl. 25 ods. 3), v akých prípadoch má držiteľ licencie aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a neponecháva pre národné právo veľký priestor na vlastné legislatívne riešenie. Aktívna legitimácie držiteľa licencie sa vymedzuje rovnakým spôsobom pre všetky predmety priemyselného vlastníctva.

Novinkou je právna úprava licencie na prihlášku (§ 23 ods. 9), ktorá zavádza pravidlo zachovania zápisu licencie aj po zápise úžitkového vzoru alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oboch strán licenčnej zmluvy.

Aktualizuje sa tiež text poznámok pod čiarou.

K bodu 17

Nové znenie § 26 nemá za následok zmenu lehôt, v ktorých je možné podať žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (riadnu či dodatočnú). Zmenou v ustanovení odseku 2 sa rozširuje okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru. Cieľom tejto legislatívnej zmeny je rozšíriť okruh osôb, ktorým by, hoc majú právny záujem na predĺžení platnosti úžitkového vzoru, mohla márne uplynúť lehota na podanie žiadosti o toto predĺženie. Takouto osobou, môže byť napr. dedič úžitkového vzoru v čase, keď ešte nie je ukončené dedičské konanie, alebo osoba, ktorá vedie spor o právo na riešenie. V zmysle doterajšej právnej úpravy (doterajší odsek 7) bola síce osoba, ktorá vedie spor o právo na riešenie, oprávnená podať žiadosť o predĺženie platnosti, avšak len v prípade, ak bol tento spor zapísaný v registri úradu.

Ďalšie legislatívne zmeny v § 26 len precizujú platnú právnu úpravu so zohľadnením zmeny v odseku 2.

Nové znenie ustanovenia odseku 7 osobitne upravuje prerušenie lehôt na podanie žiadosti
o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v prípadoch, ak ide o úžitkové vzory, o ktoré sa vedie súdny spor a tento spor je zapísaný v registri úradu. Obdobnú právnu úpravu obsahuje aj zákon o dizajnoch a jej cieľom je poskytnúť sporovým stranám o právo na riešenie (majiteľ a potenciálny majiteľ) možnosť požiadať o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (a teda aj zaplatiť poplatok k nej sa viažuci), až po ukončení súdneho spolu so zohľadnením jeho výsledku. Táto možnosť predstavuje konkrétnu výhodu pre účastníka súdneho konania, ktoré je zapísané v registri úradu.

K bodom 18 a 19

Odstraňujú sa niektoré formulačné nepresnosti.

K bodu 20

Zosúlaďuje sa právna úprava v zákone o úžitkových vzoroch s právnou úpravou v patentovom zákone (§ 30 ods. 3). Nie je možné vzdať sa úžitkového vzoru, v súvislosti s ktorým prebieha súdny spor o právo na riešenie, a to až do uplynutia šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia v tomto právnom spore.

K bodu 21

Vhodné predpoklady na ďalšie posilňovanie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva vytvoril Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), a to najmä zavedením kauzálnej príslušnosti v sporoch z priemyselného vlastníctva (§ 25 CSP) a tiež v sporoch z nekalého súťažného konania
a v autorskoprávnych sporoch (§ 26 CSP).

Dopĺňa sa nový nadpis nad § 28 „Vymáhanie práv“. V tomto ustanovení sa vymedzujú typické právne nároky, ktoré má majiteľ úžitkového vzoru v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv podľa § 13. Pojem „neoprávnený zásah“ zahŕňa tak porušenie práv, ako aj ohrozenie práv. Osobitné ustanovenie o vymáhaní práv sa však už nevzťahuje na akékoľvek „právo chránené zákonom o úžitkových vzoroch (viď doterajšie znenie § 28 ods. 1), ale len na výlučné práva majiteľa podľa § 13. Aktívna legitimáciu sa zužuje len na majiteľa úžitkového vzoru (§ 18a), pričom v ustanoveniach o spolumajiteľstve (§ 19) a licenčnej zmluve (§ 23) sú uvedené podmienky, kedy má aktívnu legitimáciu spolumajiteľ alebo aj nadobúdateľ licencie.

Pravdepodobne po prvý krát v histórií slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 3 a 4). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa
§ 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia. Počítanie osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty zohľadňuje aj nároky z tzv. dočasnej ochrany, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení prihlášky (§ 13 ods. 3).

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa úžitkového vzoru, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 29) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť. Navyše, s ohľadom na pomerne krátku, len trojročnú objektívnu premlčaciu lehotu nárokov na náhradu škody (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ktorá je prísne viazaná na deň, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, resp. kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo a s ohľadom na možnú dĺžku konania o prihláške úžitkového vzoru (vrátane konania o podaných námietkach), nároky majiteľa z dočasnej ochrany (§ 13 ods. 3) sa mohli premlčať ešte predtým, ako ich majiteľ vôbec mohol uplatniť na súde.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

Cieľom výslovného stanovenia subsidiárnej aplikácie Občianskeho zákonníka na všetky právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do výlučných práv majiteľa patentu (mimozáväzkový civilný delikt), je posilnenie právnej istoty všetkých zúčastnených subjektov (najmä majiteľa patentu, údajného porušovateľa alebo sprostredkovateľa zásahu) a zabezpečenie predvídateľného posúdenia a ustálenie relevantného právneho režimu zo strany konajúceho súdu.

K bodom 22 až 25

Právo na informácie bolo do osobitných zákonov v oblasti priemyselného vlastníctva zavedené v roku 2007 transpozíciou smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (článok 8). Zákonná úprava sa dopĺňa o „zamýšľaného predajcu“ a „poskytovateľa služieb“, tak ako je v platnom znení § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Takáto právna úprava predstavuje dôslednejšiu transpozíciu uvedenej smernice a zároveň výslovne uvádza, že aj poskytovaním služieb môže dochádzať k neoprávneného zásahu do práv chránených zákonom o úžitkových vzoroch. Pod pojmom „zamýšľaný predajca“ (angl. „intended wholesaler or retailer“) sa rozumie predajca, ktorému bol tovar porušujúci alebo ohrozujúci práva podľa patentového zákona určený, spravidla pri dovoze na územie Slovenskej republiky.

Zároveň sa v § 29 dopĺňa odsek 4 (pôvodne § 30 ods. 5), ktoré právo na poskytnutie informácií za určitých okolností a v súlade so smernicou 2004/48/ES obmedzuje.

K bodu 26

Doterajší nadpis nad § 30 „Ochrana práv“ sa nahrádza výstižnejším nadpisom „Súdna ochrana práv“ zohľadňujúcim znenie ustanovení tohto paragrafu.

K bodu 27

Zmena odkazu v § 30 ods. 1 zohľadňuje fakt, že Civilný sporový poriadok v § 25 určil, že jediným kauzálne príslušným súdom na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je v prvom stupni Okresný súd Banská Bystrica a odvolacím súdom je Krajský súd v Banskej Bystrici. Významné je aj tzv. kolízne pravidlo (§ 25 ods. 3 CSP), ktoré jednoznačne stanovuje, že uvedené súdy sú príslušné aj v prípade, ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu.

K bodom 28 až 30

Kľúčovým prvkom riešenia každého súdneho sporu z priemyselného vlastníctva je kvalifikované posúdenie, či údajný porušovateľ resp. ohrozovateľ svojím konaním skutočne zasahuje do rozsahu ochrany. Zvlášť náročné je to v prípade ochrany patentom a úžitkovým vzorom. S cieľom prispieť k lepšej kvalite tohto posúdenia sa dopĺňa v § 30 ods. 6 možnosť, aby sa konajúci súd na návrh niektorej zo strán obrátil priamo na úrad so žiadosťou o odborné vyjadrenie v zmysle § 206 Civilného sporového poriadku k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcej z  konkrétneho úžitkového vzoru (§ 14). Tak ako nebol ani doteraz, súd nebude obsahom odborného vyjadrenia viazaný, vyhodnotí ho ako jeden z dôkazov.

V prípade technických riešení chránených úžitkovými vzormi je potrebné zdôrazniť, že konanie o ich zápise je založené na tzv. registračnom princípe. Úrad podrobí prihlášku úžitkového vzoru tzv. prieskumu spôsobilosti na zápis do registra, čo nemožno považovať za ekvivalent úplného prieskumu podľa patentového zákona.

Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo ak prihláška nebola zamietnutá, úrad vykoná na predmet prihlášky rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi. Prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku úradu. V lehote 3 mesiacov od zverejnenia môže ktokoľvek podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa zákona. Ak námietky neboli
v určenej lehote doručené na úrad, úžitkový vzor sa zapíše do registra, vydá sa osvedčenie
o zápise a následne sa zápis oznámi vo vestníku úradu. Je teda zrejmé, že k zápisu úžitkového vzoru do registra môže dôjsť aj v prípadoch, keď technické riešenie, ktoré je predmetom ochrany, nie je nové alebo nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti. V súvislosti s uplatňovaním práv z úžitkových vzorov sa preto zavádzajú do zákona také procesné prostriedky, ktoré súdu umožnia jednoducho a účinne ustáliť, či sú v prípade úžitkového vzoru, z ktorého žalobca uplatňuje svoje práva, splnené podmienky jeho ochrany.

K bodu 31

Dochádza k sprehľadneniu právnej úpravy neodkladných opatrení v tom zmysle, že materiálne podmienky nariadenia neodkladného opatrenia, ako aj ostatné procesné a hmotnoprávne záležitosti v súvislosti s neodkladnými opatreniami upravuje výlučne Civilný sporový poriadok (§ 324 až 345). Zákon o úžitkových vzoroch v § 31 obsahuje navyše len osobitnú úpravu inštitútu zábezpeky na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia spolu s novinkou, ktorou je zavedenie procesných prostriedkov, ktoré súdu umožnia ešte pred nariadením neodkladného opatrenia jednoducho a účinne ustáliť, či sú v prípade úžitkového vzoru, z ktorého žalobca uplatňuje svoje práva, splnené podmienky jeho ochrany. Pozri aj odôvodnenie k novelizačnému bodu 28.

Z dôvodov duplicity s  § 340 CSP sa vypúšťa právna úprava zodpovednosti navrhovateľa za škodu spôsobenú nedôvodne navrhnutým neodkladným opatrením.

K bodu 32

V § 32 sa zavádza jednoznačné vymedzenie osôb, ktoré môžu podať prihlášku úžitkového vzoru. Ide o osoby, ktorým v zmysle predchádzajúcich ustanovení zákona o úžitkových vzoroch patrí právo na riešenie. Obdobne ako v patentovom zákona (§ 37 ods. 2) sa zavádza možnosť pripísania spoluprihlasovateľov, ak je úradu predložená dohoda uzatvorená medzi pôvodne uvedeným prihlasovateľom (prihlasovateľmi) a ďalšími osobami, ktorým patrí právo na riešenie. Tento jednoduchý spôsob pripísania spolupôvodcov sa uplatní najmä v prípadoch, ak pri podaní prihlášky k opomenutiu jednej alebo viacerých osôb, ktorým tiež svedčí právo na riešenie.

K bodu 33

V záujme odstránenia nejasností sa dopĺňa znenie § 32 ods. 6 písm. f) tak, aby bolo zrejmé, že v prípade zamestnaneckého riešenia (§ 11), prihlasovateľ (zamestnávateľ) nie je povinný k prihláške pripájať nejaký konkrétny doklad, ale postačuje jednoduchý údaj, resp. vyhlásenie, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie.

K bodu 34

V nadväznosti na zmenu v § 58 sa mení vnútorný odkaz v § 33.

K bodu 35

V záujme čitateľnosti a jednoznačnosti sa dopĺňa odkaz a poznámka pod čiarou na konkrétne ustanovenie Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

K bodu 36

Precizuje sa text poznámky pod čiarou.

K bodom 37 a 38

Precizuje sa znenie § 35 a v záujme právnej istoty na strane prihlasovateľa sa spresňuje určenie začiatku plynutia lehoty, do kedy je prihlasovateľ povinný podať tzv. odbočenú prihlášku úžitkového vzoru. Táto dvojmesačná lehota sa počítala od doručenia negatívneho rozhodnutia o patentovej prihláške resp. európskej patentovej prihlášky. Nové znenie § 35 posúva začiatok plynutia tejto lehoty až od právoplatnosti rozhodnutia.

Úpravou odseku 2 sa znižuje administratívna záťaž na strane prihlasovateľov, ktorý pri odbočení už nie sú povinní predkladať rovnopis patentovej prihlášky, nakoľko túto má úrad k dispozícii. V prípade odbočenia z európskej patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru ostáva však povinnosť predloženia rovnopisu európskej patentovej prihlášky zachovaná.

K bodu 39

Ustanovenie § 37 ods. 1 o prerušení konania o prihláške sa mení a spresňuje s ohľadom na terminológiou používanú v Civilnom sporovom poriadku. Podmienkou prerušenia konania o prihláške je podanie žiadosti niektorej zo strán sporu, ktorého predmetom je právo na riešenie, a priloženie rovnopisu žaloby potvrdeného súdom.

K bodom 40 a 41

Spresňuje a dopĺňa okruh nedostatkov prihlášky, na odstránenie ktorých úrad vyzýva prihlasovateľa podľa § 38 ods. 1. Aktualizujú sa vnútorné odkazy vzhľadom na zmenu znenia
§ 32.

K bodu 42

Nové znenie § 38 ods. 4 nadväzuje na zavedenie inštitútu rešerše medzinárodného typu (§ 38a). V prípadoch, keď úrad zverejní rešerš medzinárodného typu, výsledok rešerše (§ 38) sa prihlasovateľovi neoznamuje a výsledok rešerše sa s prihláškou nezverejňuje. Rovnako ako v patentovom zákone (§ 41 ods. 3) sa v záujme presnosti pojmov namiesto skratky „rešerš“ zaviedla skratka „rešeršná správa“.

K bodu 43

Po prvý krát sa do slovenského práva zavádza rešerš medzinárodného typu v zmysle čl. 15 ods. 5 Zmluvy o patentovej spolupráci. Táto zmena sa týka patentov aj úžitkových vzorov. Prihlasovateľ môže požiadať úrad, aby umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš vykonať rešerš medzinárodné typu na predmet prihlášky. Príslušným orgánom na vykonanie rešerše medzinárodného typu je v súlade s čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci buď Európsky patentový úrad alebo Vyšehradský patentový inštitút. Úrad za žiadosť nevyberá žiadne poplatky, tie sa platia priamo príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš. Hlavnou výhodou rešerše medzinárodného typu z pohľadu prihlasovateľa je získanie kvalifikovaných informácii o stave techniky, ktoré mu môžu pomôcť pri ďalších krokov smerujúcich k ochrane jeho technického riešenia.

Ak sú splnené podmienky odseku 2, teda žiadosť podal prihlasovateľ v lehote do šiestich mesiacov od vzniku práva prednosti a súčasne v konaní o prihláške bola predložená správa
o rešerši medzinárodného typu vykonanej úradom ako pobočkou Vyšehradského patentového inštitútu, úrad správu o rešerši zverejní spolu s prihláškou vo vestníku a prihliadne na ňu pri úplnom prieskume. Uvedené neplatí, ak už bola zverejnená prihláška spolu s výsledkom rešerše a zverejnenie bolo oznámené vo vestníku. Ak si prihlasovateľ vybral za orgán pre medzinárodnú rešerš Vyšehradský patentový inštitút, zaplatí v takom prípade len polovicu zo správneho poplatku za úplný prieskum. Táto zľava je opodstatnená najmä tým, že úrad už má k dispozícii správu o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonávali patentoví experti úradu a to spravidla v slovenskom jazyku.

K bodom 44 a 45

Jednoznačne sa zavádza koncentračná zásada v konaní o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra a namietateľ je tak povinný v lehote na ich podanie zároveň riadne predložiť resp. označiť dôkazy, ktorými námietky odôvodňuje. Na ďalšie dôkazy úrad v konaní
o námietkach prihliadať nebude. Samozrejme, táto právna úprava nebráni podať namietateľovi po zápise úžitkového vzoru návrh na jeho výmaz a tento odôvodniť ďalšími dôkazmi.

Vzhľadom na to, že úrad spolu so zverejnením prihlášky zverejňuje aj rešeršnú správu (§ 38) príp. správu o rešerši medzinárodného typu (38a) a v týchto rešeršiach môže odkazovať aj na dokumenty, ktoré môžu byť v konaní o námietkach relevantné, tieto dokumenty namietateľ predkladať nemusí (postačuje na ne odkázať), pretože ich má úrad k dispozícií.

K bodu 46

Ustanovenia § 41 upravujú konanie o námietkach a procesný postup úradu. Novou právnou úpravou konania o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru sa vypúšťajú ustanovenia o ústnom pojednávaní a to aj v nadväznosti na zavedenie koncentračnej zásady. Úrad má tak k dispozícii písomné doklady (dôkazy) od začiatku konania, ktorými je predmet konania jasne definovaný a písomné vyjadrenia k týmto dokladom (dôkazom) sú pre rozhodnutie úradu dostačujúce.

K bodom 47 a 48

V nadväznosti na predchádzajúce legislatívne zmeny sa menia a dopĺňajú vnútorné odkazy.

K bodu 49

Ustanovenie § 43 ods. 3 sa v záujme spresnenia tzv. zhodnej prihlášky úžitkového vzoru dopĺňa. Za zhodné prihlášky sa považujú prihlášky so zhodným predmetom a právom prednosti. Zároveň sa ustanovuje, ako úrad rozhodne, ak je podaných viac zhodných prihlášok úžitkového vzoru. Takéto ustanovenie v doterajšej právnej úprave chýbalo.

K bodom 50 a 51

V nadväznosti na predchádzajúce legislatívne zmeny sa menia vnútorné odkazy.

K bodu 52

Podľa doterajšej úpravy (§ 45 ods. 6) úrad mohol vymazať úžitkový vzor na návrh jeho majiteľa, pričom zákon majiteľa vo vymedzení rozsahu návrhu nijako neobmedzoval. Nová právna úprava (§ 44 ods. 6) zavádza obmedzenia majiteľa, ktoré je odôvodnené právami tretím osôb zapísanými v registri. Úrad bude konať o návrhu na výmaz úžitkového vzoru po predložení písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť výmazom úžitkového vzoru dotknuté. Majiteľ je obmedzený v možnosti podať takýto návrh aj v prípade súdneho sporu týkajúceho sa práva na technické riešenie, o ktoré sa tento súdny spor vedie. Zavádza sa aj obmedzenie majiteľa podať návrh na čiastočný výmaz svojho úžitkového vzoru v prípade, ak už prebieha iné konanie o výmaze toho istého úžitkového vzoru. Táto zmena je odôvodnená možnosťou majiteľa v rámci samotného konania o výmaze, obmedziť alebo zmeniť nároky na ochranu (§ 45 ods. 3).

K bodu 53

Základné náležitosti návrhu na výmaz úžitkového vzoru ustanovuje § 45 ods. 1 a vykonávacia vyhláška. Obdobne, ako v prípade námietok (§ 40) aj navrhovateľ v konaní o výmaze úžitkového vzoru nemusí predkladať dokumenty (dôkazy), ak svoj návrh odôvodňuje poukázaním na dokumenty, ktoré úrad zverejnil v rešeršnej správe (§ 38), príp. v správe o rešerši medzinárodného typu (38a). Tieto dokumenty má úrad totiž k dispozícií.

V § 46 ods. 3 sa zavádza mechanizmus, ktorým môže majiteľ úžitkového vzoru vhodne reagovať na podaný návrh na výmaz a prípadne tak predísť pokračovaniu sporu. Majiteľ úžitkového vzoru podľa konkrétnych okolností môže najmä zmeniť nároky, opis alebo výkresy tak, aby vykonané zmeny nešli nad rámec ochrany vyplývajúcej z úžitkového vzoru. Takéto zmeny sa stávajú podkladom pre ďalšie konanie. Zavádza sa právo navrhovateľa na oboznámenie sa s vyjadrením a prípadnými protinávrhmi majiteľa (§ 46 ods. 4). Posilňuje sa tak kontradiktórnosť konania.

Výslovne sa zavádza možnosť [§ 46 ods. 5 písm. a)], aby úrad kedykoľvek v priebehu konania, podľa toho kedy to považuje za potrebné, vyzval buď navrhovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, aby sa vyjadrili k podaniam toho druhého, prípadne aby uviedli svoje stanovisko ku nejakej konkrétnej skutočnosti, ktoré sú podľa názoru úradu rozhodujúce v konaní. Aj týmto spôsobom sa realizuje princíp súčinnosti medzi úradom ako správnym orgánom a účastníkmi konania v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Novinkou je aj ustanovenie § 46 ods. 5 písm. b), ktoré umožňuje úradu v konaní o výmaze úžitkového vzoru stanoviť účastníkom spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia. Lehota je spoločná pre oboch účastníkov a na vyjadrenia doručené po jej uplynutí úrad neprihliada, na čo musia byť účastníci vopred upozornení. Týmto procesne transparentným spôsobom je možné ukončiť niekedy zdĺhavé výmeny názorov medzi účastníkmi, z ktorých každý akoby chcel mať posledné slovo.

V  konaní o výmaze úžitkového vzoru sa zachováva inštitút ústneho pojednávania (odseky 7 a 8), sprísňujú sa však podmienky, kedy úrad môže vyhovieť žiadosti o odročenie ústneho pojednávania. V žiadosti musia byť uvedené dôležité dôvody a musí byť podaná bezodkladne potom, ako sa o nich účastník dozvedel. Neurčitý pojem „dôležité dôvody“ je možné vykladať
a aplikovať obdobným spôsobom ako v súdnom konaní podľa Civilného sporového poriadku (§ 183 CSP).

V § 45 ods. 9 sa precizuje koncentrácia na strane navrhovateľa výmazu. Navrhovateľ je viazaný hmotnoprávnymi dôvodmi na výmaz úžitkového vzoru (§ 44 ods. 1), ktoré uviedol v návrhu, ako aj predloženými alebo označenými dôkazmi smerujúcimi k preukázaniu nesplnenia podmienok ochrany. Po podaní návrhu navrhovateľ už nie je oprávnený návrh v tomto smere rozširovať či dopĺňať a úrad na takéto úkony neprihliada. S cieľom jednoznačne stanoviť právny rámec konania o výmaze úžitkového vzoru začatom z úradnej moci, ustanovuje sa (§ 45 ods. 10) primeraná aplikácia ustanovení upravujúcich konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru.

Pri podaní návrhu na výmaz úžitkového vzoru, v záujme predchádzaniu podávaniu svojvoľných a neodôvodnených návrhov, je navrhovateľ povinný zaplatiť kauciu, ktorá sa touto novelou zvyšuje (z 82,5 eur na 100 eur). Zároveň sa spresňujú podmienky, v prípade splnenia ktorých sa kaucia vracia nakoľko doterajšia právna úprava bola nejednoznačná. Kaucia sa tak navrhovateľovi vráti len v prípade, ak jeho návrhu bolo v plnom rozsahu vyhovené.

V § 47 sa predlžuje sa dĺžka lehoty (z troch na šesť mesiacov) na podanie žiadosti o prepis úžitkového vzoru, pre plynutie ktorej je rozhodný deň právoplatnosti rozhodnutia súdu. Obdobná lehota sa uplatňuje v rámci prepisu podľa zákona o patentoch a zákona o dizajnoch. V § 47 ods. 5 sa spresňuje terminológia a vnútorný odkaz.

Zavádzajú sa jednoznačné pravidlá pre určovacie konanie (§ 48), nakoľko doterajšia právna úprava nebola postačujúca. Odsek 2 výslovne stanovuje, že účastníkom je výlučne len žiadateľ, teda osoba, ktorá žiadosť o určenie podala. Nie je pritom podstatné, či je žiadateľom majiteľ úžitkového vzoru alebo akákoľvek iná osoba. Na druhej strane odsek 1 zdôrazňuje význam jasného a úplného opísania predmetu určenia, čo je zodpovednosťou samotného žiadateľa. Ak nie sú tieto základné podmienky splnené, úrad určovacie konanie zastaví (odsek 4). Určovacie konanie sa prerušuje bez nutnosti vydávať rozhodnutia priamo zo zákona (odsek 3), ak sa vo vzťahu k tomu istému úžitkovému vzoru začalo konanie o výmaze alebo bol úrad požiadaný súdom o odborné vyjadrenie v zmysle § 30 ods. 6. Proti rozhodnutiu vydanému v určovacom konaní, teda proti rozhodnutia o zastavení určovacieho konania podľa odseku 4 a proti samotnému rozhodnutiu o určení, nie je prípustný rozklad [§ 53 ods. 4 písm. d)]. Dôvodom pre vylúčenie rozkladu je, že v určovacom konaní úrad nerozhoduje o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V súvislosti v právnou úpravou v § 49 možno poukázať na zavedenie zápisu exekúcie do registra. Povinnosť zabezpečiť zápis exekúcie do registra ochranných známok ukladá členským štátom EÚ čl. 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. 24 ods. 2). Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu exekúcie postihnutím práv z prihlášky aj po zápise úžitkového vzoru alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oprávneného v exekučnom konaní. Vzhľadom na význam zápisu exekúcie vo verejných registroch, ktorou sa zvyšuje právna istota a ochrana dobromyseľných tretích osôb, sa zavádza možnosť zápisu exekúcie aj do registrov ostatných predmetov priemyselného vlastníctva. Z dôvodu náležitej úpravy informačných systémov úradu, predmetné novelizačné body nadobudnú účinnosť neskôr (1. január 2019).

Znenie § 49 ods. 4 zohľadňuje terminológiou používanú v Civilnom sporovom poriadku. Podmienkou zápisu sporu do registra je podanie žiadosti niektorej zo strán sporu, ktorého predmetom je právo na riešenie, a priloženie rovnopisu žaloby potvrdeného súdom. Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu súdneho sporu aj po zápise úžitkového vzoru alebo po úpravách či rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota strán súdneho sporu.

Procesné inštitúty predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní (§ 50) sa zjednodušujú. Zmenou
v odseku 2 sa upúšťa pri žiadosti o pokračovanie v konaní od požiadavky, aby sa zároveň s touto žiadosťou urobil aj zmeškaný úkon; postačuje ak je aj zmeškaný úkon urobený v rámci dvojmesačnej lehoty. V nadväznosti na zmeny v § 41 (konanie o námietkach) a § 45 (konanie
o výmaze úžitkového vzoru) sa nanovo upravuje vymedzenie úradom určených lehôt, pri ktorých nemožno vyhovieť žiadostiam o pokračovanie v konaní.

K bodom 54 až 56

Obdobne ako v prípade pokračovania v konaní aj pri žiadosti o uvedenie do predošlého stavu (§ 51) sa upúšťa od požiadavky, aby sa zároveň s touto žiadosťou urobil aj zmeškaný úkon; stačí ak je aj zmeškaný úkon v rámci zákonných lehôt upravených v odseku 1. Vzhľadom na zmeny v § 41 a § 45 ako aj zmeny v § 53 (rozklad) sa rozširuje okruh lehôt, kedy tento výnimočný nápravný inštitút nemožno uplatniť.

K bodu 57

Vzhľadom na osobitnú úpravu dokazovania v konaniach o úžitkových vzoroch (obdobne je to aj v konaniach o iných predmetoch priemyselného vlastníctva) a vylúčenie aplikácie § 34 správneho poriadku sa § 52 dopĺňa o štandardné ustanovenie obsahujúce pravidlá hodnotenia dôkazov úradom.

K bodu 58

Ustanovenia o rozklade (§ 53) sa napriek novému zneniu výrazne nemenia. Nová právna úprava umožňuje účastníkom konania podať odôvodnenie rozkladu v dodatočnej lehote dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu. Ide o inštitút, ktorý sa osvedčil napr. v konaniach o ochranných známkach a ktorý poskytuje účastníkom viac času na formulovanie dôvodov rozkladu. Aby však nedochádzalo k neúmernému predlžovaniu konania o rozklade je pri zákonnej lehote na podanie odôvodnenia rozkladu, ako aj podanie samotného rozkladu vylúčené uvedenie do predošlého stavu. V rámci všetkých zákonov, ktoré upravujú predmety priemyselného vlastníctva sa výslovne vylučuje možnosť podať rozklad len proti dôvodom rozhodnutia čo je štandardom aj v civilnom súdnom konaní (§ 239 ods. 2, § 358 a § 423 Civilného sporového poriadku).

K bodom 59 a 60

Aktualizuje sa vnútorný odkaz vzhľadom na zmenu znenia § 32. V § 55 ods. 4 ide o gramatickú úpravu textu zákona.

K bodu 61

Spoločné ustanovenia (§ 58), ktoré upravujú niektoré procesné inštitúty v konaní pred úradom, sa komplexne prepracovali a zosúladili s ostatnými zákonmi v oblasti priemyselného vlastníctva. Okrem iného sa vypúšťa pojem „oprávnený zástupca“, zjednocuje sa rozsah subsidiárnej aplikácie správneho poriadku (odsek 5).

V odseku 8 sa precizuje právna úprava zastavenia konania v prípade späťvzatia podania. Úrad na základe späťvzatia návrhu nie je povinný zastaviť konanie a môže v konaní pokračovať, ak by mohol začať takéto konanie aj z úradnej moci (§ 44 ods. 2). Je potrebné uviesť, že pôjde skôr o výnimočné prípady, kedy v konaní preváži zásada oficiality nad dispozičnou zásadou a rozhodujúci význam má v tomto smere úvaha úradu.

V odseku 9 sa zavádza inštitút prerušenia konania pred úradom z dôvodu konania o predbežnej otázke prebiehajúceho pred súdom alebo iným príslušným orgánom verejnej moci. Typickou predbežnou otázkou je platnosť právnych úkonov, ktoré sa zapisujú do registra (zmluva o prevode, licenčná zmluva, záložná zmluva) alebo tiež určenie, kto je majiteľom či spolumajiteľom úžitkového vzoru. Úrad rozhodne o prerušení konania procesným rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustný rozklad [§ 53 ods. 4 písm. b)]. Úrad síce pokračuje v prerušenom konaní aj bez návrhu, ale v záujme plynulého a efektívneho vedenia konania sa predpokladá aj súčinnosť zo strany účastníkov konania, ktorí by mali úrad včas informovať o ukončení a výsledku konania o predbežnej otázke.

V odsekoch 10 až 12 sa štandardizuje a zjednocuje právna úprava podania na úrad a to podobným spôsobom ako v Civilnom sporovom poriadku (§ 123 a nasl.). Ak je podanie urobené v elektronickej podobe, je potrebné ho autorizovať v súlade so zákonom o e-Governmente. V opačnom prípade je potrebné na úrad dodatočne doručiť podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované v súlade so zákonom o e-Governmente. Je potrebné zdôrazniť, že úrad na dodatočné doručenie podania účastníkov nevyzýva. V odseku 12 sa zavádza výnimka pre podávanie prostredníctvom informačných systémov medzinárodných organizácii (najmä Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO a Európska patentová organizácia – EPO) a Európskej únie za podmienky, že ide o tzv. uzavreté systémy v súlade s nariadením eIDAS.

K bodu 62

V súvislosti so zavedením inštitútu rešerše medzinárodného typu (§ 38a) sa dopĺňa splnomocnenie pre úrad vo vykonávacej vyhláške ustanoviť podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu. Ďalej sa v splnomocňovacích ustanoveniach zohľadňujú zmeny v úprave podávania, doručovania (§ 58 ods. 10 až 12).

K bodu 63

Zavádzajú sa prechodné ustanovenia tak procesné (odseky 1 a 3), ako aj hmotnoprávne (odsek 4). Osobitné prechodné ustanovenia sa týkajú určovacích konaní právoplatne neskončených do 31. decembra 2017 (odsek 2).

**K čl. IV**

(*zákon č. 506/2009 Z. z.*)

K bodu 1

Navrhovaná zmena v § 3 písm. b) priamo súvisí s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. K tomuto dátumu sa v dôsledku terminologického prispôsobenia Lisabonskej zmluve z „ochrannej známky Spoločenstva“ stala „ochranná známka Európskej únie“ (European Union Trade Mark). Súčasne sa zavádza legislatívna skratka „ochranná známka EÚ“ a v nadväznosti na nariadenie EÚ/2015/2424 sa aktualizuje poznámka pod čiarou.

Z rovnakého dôvodu dochádza k zmene termínu „register ochranných známok Spoločenstva“ na termín „register ochranných známok Európskej únie“ so zavedenou legislatívnou skratkou „register EÚ“.

K bodom 2 a 3

Navrhované zmeny súvisia s terminologickými zmenami vyplývajúcimi z nariadenia EÚ/2015/2424 (pozri odôvodnenie k bodu 1).

K bodu 4

Zavádza sa vyvrátiteľná právna domnienka majiteľstva ochrannej známky, a to s explicitnou jednoznačnou úpravou právomoci v otázkach majiteľstva predmetov priemyselného vlastníctva, ktorá prislúcha súdu, ako vyplýva aj z ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. februára 2008, sp. zn. 1 Obdo V 37/2007 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 34/2010). Uvedené doplnenie súvisí aj s platným znením § 41 ods. 2, ktorým je stanovená vyvrátiteľná domnienka platnosti údajov v registri, pokiaľ „príslušný orgán“ nerozhodne inak.

Ochranná známka, obdobne aj iné predmety priemyselného vlastníctva (patent, úžitkový vzor, dizajn), môže mať viacerých spolumajiteľov. Právne vzťahy medzi spolumajiteľmi ochrannej známky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve (§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Zákon o ochranných známkach doposiaľ neobsahoval špeciálnu úpravu spolumajiteľstva. V záujme zabezpečenia principiálnej jednotnosti právnej úpravy prierezových, horizontálnych inštitútov v predpisoch upravujúcich jednotlivé predmety priemyselného vlastníctva, medzi ktoré patrí aj spolumajiteľstvo, sa zavádza osobitná úprava spolumajiteľstva aj do zákona o ochranných známok. V zásade platí, že podiely spolumajiteľov sú rovnaké. Vychádzajúc z dispozitívnej povahy právnej úpravy (§ 137 ods. 2 Občianskeho zákonníka) platí, že spolumajitelia si môžu výšku podielov dohodnúť inak.

Každý zo spolumajiteľov právo používať ochrannú známku ako celok, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Samostatne je každý spolumajiteľ aj aktívne legitimovaný v mene a na účet všetkých spolumajiteľov v prípade neoprávneného zásahu do výlučných práv a podať žalobu podľa Civilného sporového konania alebo – v prípade uplatnenia finančných nárokov – návrh podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Na udelenie licencie sa vždy vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak. Disponovať so svojím spolumajiteľským podielom môže každý zo spolumajiteľov samostatne s obmedzením vyplývajúcim z predkupného práva ostatných spolumajiteľov v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka.

Ak spolumajiteľ zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu alebo sa vzdá svojho spolumajiteľského podielu, jeho spolumajiteľský podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov
v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom. Tento osobitný prechod podielu na ostatných spolumajiteľov je upravený v platnom znení zákona o dizajnoch (§ 16 ods. 4 a 5) a rozširuje sa aj na zákon o ochranných známkach, na patentový zákon a zákon o úžitkových vzoroch.

K bodu 5

V § 8 sa navrhuje vypustenie odseku 4, avšak nie bez náhrady. Matéria sa presúva do nového
§ 8a (pozri odôvodnenie k bodu 7).

K bodu 6

Ustanovenie § 8 ods. 7 sa presúva do § 12 ods. 1, kam patrí z hľadiska systematiky.

K bodu 7

Ustanovenie, ktoré preberá a rozširuje úpravu pôvodne obsiahnutú v § 8 ods. 4 vymedzuje typické právne nároky, ktoré má majiteľ ochrannej známky v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv podľa § 8 ods. 1 a 2. Pojem „neoprávnený zásah“ zahŕňa tak porušenie práv, ako aj ohrozenie práv, pričom v ustanoveniach o spolumajiteľstve (§ 7b) a licenčnej zmluve (§ 20) sú uvedené podmienky, kedy má aktívnu legitimáciu spolumajiteľ ochrannej známky alebo aj nadobúdateľ licencie.

Pravdepodobne po prvý krát v histórií slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 4 a 5). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa
§ 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia. Počítanie osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty zohľadňuje aj nároky z tzv. dočasnej ochrany, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení prihlášky (§ 8a ods. 4).

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa ochrannej známky, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 11) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť. Navyše, s ohľadom na pomerne krátku, len trojročnú objektívnu premlčaciu lehotu nárokov na náhradu škody (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ktorá je prísne viazaná na deň, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, resp. kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo a s ohľadom na možnú dĺžku konania o prihláške ochrannej známky (vrátane konania o podaných námietkach), nároky majiteľa z dočasnej ochrany ( v § 8 ods. 5) sa mohli premlčať ešte predtým, ako ich majiteľ vôbec mohol uplatniť na súde.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

K bodu 8

Precizuje sa terminológia v súvislosti s neoprávneným zásahom do výlučných práv majiteľa ochrannej známky.

K bodom 9 až 11

Zavádza sa nadpis „Súdna ochrana práv“. Súčasne sa vkladá nový odsek 1, ktorý je presunutím súčasného doslovného znenia § 8 ods. 8 zákona o ochranných známkach, avšak zo systematického hľadiska je žiaduce jeho umiestnenie do § 12. V odsekoch 3 a 4 sa vzhľadom na vloženie nového odseku 1 prispôsobuje vnútorný odkaz.

K bodu 12

Dochádza k sprehľadneniu právnej úpravy neodkladných opatrení v tom zmysle, že materiálne podmienky nariadenia neodkladného opatrenia, ako aj ostatné procesné a hmotnoprávne záležitosti v súvislosti s neodkladnými opatreniami upravuje výlučne Civilný sporový poriadok (§ 325 až 345), pričom zákon o ochranných známkach v § 13 obsahuje navyše len osobitnú úpravu inštitútu zábezpeky na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia, čo zohľadňuje aj nadpis § 13.

K bodom 13 a 14

Nad rámec doterajšej právnej úpravy sa v § 17 ods. 3 a § 18 ods. 3 dopĺňa možnosť nadobúdateľa ochrannej známky (nového majiteľa) podať žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky, a to dokonca ešte predtým, ako podal žiadosť o zápis prevodu (prechodu) ochrannej známky do registra. Znenie § 22 ods. 2 pritom nanovo vymedzuje okruh osôb oprávnených na podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky. Výslovne uvedený je majiteľ ochrannej známky, záložný veriteľ a nad rámec doterajšej úpravy aj iná osoba, ktorá preukáže právny záujem. Nadobúdateľ (nový majiteľ) je bezpochyby osobou, ktorej právny záujem na obnove ochrannej známky je nepopierateľný, pretože následkom nepodania žiadosti o obnovu zápisu je zánik ochrannej známky [§ 23 ods. 1 písm. a)].

K bodu 15

Zmeny sa dotýkajú aj oblasti úpravy licenčných vzťahov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktorá je charakteristická subsidiárnou aplikáciou všeobecného režimu Obchodného zákonníka
(§ 508 a nasl.) s prednostnou aplikáciou osobitných ustanovení zákona o ochranných známkach (§ 20 ods. 2). Dopĺňa sa rozlišovanie a definovanie výlučnej a nevýlučnej licencie ako aj jednoznačná úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv majiteľa ochrannej známky. V záujme odstránenia pochybností sa spresňuje, že do registra sa zapisuje licencia a nie licenčná zmluva (§ 20 ods. 2).

Majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve výslovne dohodnuté, že majiteľ udelil výlučnú licenciu, zavádza sa nevyvrátiteľná domnienka, že udelil nevýlučnú licenciu. Používanie pojmov „výlučná licencia“ a „nevýlučná licencia“ je v oblasti priemyselného vlastníctva dlhodobo zaužívané a tieto pojmy možno nájsť aj v právnych predpisoch Európskej únie a v niektorých medzinárodných zmluvách.

Vymedzenie výlučnej licencie v zásade zodpovedá autorskoprávnej výhradnej licencii (§ 70 ods. 2 autorského zákona). Aj v oblasti priemyselného vlastníctva sa teda zavádza pravidlo, že udelením výlučnej licencie sa majiteľ sám obmedzuje v ďalšom využívaní jej predmetu, čím dochádza k odklonu od všeobecného režimu Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 1) a pod sankciou absolútnej neplatnosti je povinný zdržať sa udelenia ďalšej licencie tretej osobe. Na druhej strane sa zavádza povinnosť nadobúdateľa výlučnej licencie požívať ochrannú známku v zmysle § 9, ako predpokladá aj dispozitívna úprava Obchodného zákonníka (§ 509 ods. 2), pretože absencia skutočného používania ochrannej známky môže mať za následok jej zrušenie
(§ 34) alebo oslabenie vo vzťahu k mladším ochranným známkam (§ 10).

Poskytnutie sublicencie vylučuje dispozitívne ustanovenie Obchodného zákonníka (§ 511 ods. 2) a vylúčené by malo ostať aj postúpenie resp. prevod licencie. Prirodzene, zmluvné strany sa môžu dohodnúť inak.

Doterajšia úprava aktívnej legitimácie nadobúdateľa licencie (doterajšie znenie § 20 ods. 4), i keď v súlade so smernicou 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, nezohľadňovala oprávnené záujmy a primárne postavenie majiteľa práv priemyselného vlastníctva a ani súvisiace ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 514). Navyše, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok jednoznačne stanovuje (čl. 25 ods. 3), v akých prípadoch má držiteľ licencie aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a neponecháva pre národné právo veľký priestor na vlastné legislatívne riešenie. Aktívna legitimácia držiteľa licencie sa vymedzuje rovnakým spôsobom pre všetky predmety priemyselného vlastníctva, či už ide o ochranné známky, patenty, úžitkové vzory alebo dizajny.

V súlade s čl. 26 smernice EÚ/2015/2436 sa výslovne zakotvuje pravidlo primeranej aplikácie ustanovení o licenčnej zmluve aj pre prípad udelenia oprávnenia na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky, prihlasovateľom tretej osobe. Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu licencie aj po zápise ochrannej známky alebo po úprave označenia, zúžení zoznamu tovarov alebo služieb alebo po rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oboch strán licenčnej zmluvy.

Právna úprava záložného práva k patentu (§ 21) sa zjednodušuje a zosúlaďuje (aj terminologicky) so všeobecnou úpravou záložného práva v Občianskom zákonníku (§ 151a a nasl.). Pokiaľ ide o zápis zmeny alebo zániku záložného práva k ochrannej známke, uplatňujú sa príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 151g ods. 2 a § 151md ods. 2 a 3). V súlade s čl. 26 smernice EÚ/2015/2436 novinkou je právna úprava záložného práva k prihláške (§ 23 ods. 4), ktorá v nadväznosti aj na možnosť zriadiť záložné právo k právu, resp. majetkovej hodnote, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, ako ustanovuje Občiansky zákonník (151d ods. 4), zavádza pravidlo zachovania zápisu záložného práva aj po zápise ochrannej známky alebo po úprave označenia, zúžení zoznamu tovarov alebo služieb alebo po rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota záložného veriteľa.

K bodu 16

Doterajšie znenie § 22 ods. 2 oprávňuje na podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky výlučne jej majiteľa, prípadne aj záložného veriteľa. Nad rámec súčasnej úpravy sa navrhuje rozšíriť okruh takto oprávnených osôb aj o inú osobu, ktorá preukáže právny záujem. Za takúto osobu je možné považovať napríklad nadobúdateľa ochrannej známky na základe zmluvného prevodu v čase pred zápisom samotného prevodu do registra. Nadobúdateľov právny záujem na obnove ochrannej známky je nepopierateľný, pretože následkom nepodania žiadosti o obnovu zápisu je zánik ochrannej známky [§ 23 ods. 1 písm. a)]. Pozri aj odôvodnenie k bodom 13 a 14 (§ 17 ods. 3 a § 18 ods. 3).

K bodu 17

Ide o terminologicko-lingvistická úpravu textu v § 23 ods. 2.

K bodom 18 a 19

Odkaz na lehotu na podanie odôvodnenia rozkladu sa presúva v rámci jedného odseku na miesto [písmeno d)], kam systematicky patrí.

K bodom 20 až 22

Dopĺňa sa taxatívny výpočet rozhodnutí úradu, proti ktorým nie je prípustný rozklad, a to
v súvislosti so zavedením nového dôvodom prerušenia konania, kedy úrad konanie rozhodnutím preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť. Pozri aj odôvodnenie k bodu 31 (§ 51 ods. 9).

V rámci všetkých zákonov, ktoré upravujú predmety priemyselného vlastníctva, sa výslovne vylučuje možnosť podať rozklad len proti dôvodom rozhodnutia.

K bodu 23

Povinnosť zabezpečiť zápis exekúcie do registra ochranných známok ukladá členským štátom EÚ čl. 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácií právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. 24 ods. 2). Zavádza sa pravidlo zachovania zápisu exekúcie postihnutím práv z prihlášky aj po zápise ochrannej známky alebo po úprave označenia, zúžení zoznamu tovarov alebo služieb alebo po rozdelení prihlášky. Posilňuje sa tým právna istota oprávneného v exekučnom konaní. Vzhľadom na význam zápisu exekúcie vo verejných registroch, ktorou sa zvyšuje právna istota a ochrana dobromyseľných tretích osôb, sa zavádza možnosť zápisu exekúcie aj do registrov ostatných predmetov priemyselného vlastníctva. Z dôvodu náležitej úpravy informačných systémov úradu, predmetné novelizačné body nadobudnú neskoršiu účinnosť (1. január 2019).

K bodom 24 a 25

Zmeny reflektujú zmeny v terminológii vyplývajúce z nariadenia EÚ/2015/2424, pričom je rešpektovaná aj legislatívna skratka zavedená v ustanovení § 3 písm. b). Pozri aj odôvodnenie k bodu 1 [§ 3 písm. b)].

K bodu 26

Účinnosťou nariadenia EÚ/2015/2424, t.j. 23. marca 2016, zanikla možnosť podávať prihlášky ochranných známok EÚ prostredníctvom národných úradov. Prihlášky ochranných známok EÚ je možné podávať výlučne priamo na EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo). Ustanovenie § 48 ods. 1 zákona o ochranných známkach sa tak stalo obsolétnym a vypúšťa sa.

K bodom 27 až 29

Účinnosťou nariadenia EÚ/2015/2424, t.j. 23. marca 2016, sa zmenil názov agentúry EÚ zodpovednej, okrem iného, za registráciu ochranných známok EÚ. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) bol premenovaný na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Zmenu názvu je potrebné reflektovať aj v národných právnych predpisoch. Pozri aj odôvodnenie k bodu 1 [§ 3 písm. b)].

K bodu 30

V nadväznosti na nové ustanovenie § 8a, ktoré prevzalo, rozšírilo a precizovalo právnu úpravu pôvodne obsiahnutú v § 8 ods. 4, vyvstala potreba aktualizácie vnútorného odkazu v § 50 ods. 2.

K bodu 31

Spoločné ustanovenia (§ 51), ktoré upravujú niektoré procesné inštitúty v konaní pred úradom, sa komplexne prepracovali a zosúladili s ostatnými zákonmi v oblasti priemyselného vlastníctva. Okrem iného sa vypúšťa pojem „oprávnený zástupca“ (odsek 2) a zjednocuje sa rozsah subsidiárnej aplikácie správneho poriadku (odsek 5).

V odseku 8 sa precizuje právna úprava zastavenia konania v prípade späťvzatia podania. Úrad na základe späťvzatia návrhu nie je povinný zastaviť konanie a môže v konaní pokračovať, ak by mohol začať takéto konania aj z úradnej moci (napr. konanie o neplatnosť ochrannej známky podľa § 35). Pôjde skôr o výnimočné prípady, kedy v konaní preváži zásada oficiality nad dispozičnou zásadou a rozhodujúci význam má v tomto smere úvaha úradu.

V odseku 9 sa zavádza inštitút prerušenia konania pred úradom z dôvodu konania o predbežnej otázke prebiehajúceho pred súdom alebo iným príslušným orgánom verejnej moci. Typickou predbežnou otázkou je platnosť právnych úkonov, ktoré sa zapisujú do registra (zmluva o prevode, licenčná zmluva, záložná zmluva) alebo tiež určenie, kto je majiteľom či spolumajiteľom ochrannej známky. Úrad rozhodne o prerušení konania procesným rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustný rozklad [§ 40 ods. 4 písm. b)]. Úrad síce pokračuje v prerušenom konaní aj bez návrhu, ale v záujme plynulého a efektívneho vedenia konania sa predpokladá aj súčinnosť zo strany účastníkov konania, ktorí by mali úrad včas informovať o ukončení a výsledku konania o predbežnej otázke.

V odsekoch 10 až 12 sa štandardizuje a zjednocuje právna úprava podania na úrad a to podobným spôsobom ako v Civilnom sporovom poriadku (§ 123 a nasl.). Ak je podanie urobené v elektronickej podobe, je potrebné ho autorizovať v súlade so zákonom o e-Governmente. V opačnom prípade je potrebné na úrad dodatočne doručiť podanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované v súlade so zákonom o e-Governmente. Je potrebné zdôrazniť, že úrad na dodatočné doručenie podania účastníkov nevyzýva. V odseku 12 sa zavádza výnimka pre podávanie prostredníctvom informačných systémov medzinárodných organizácii (najmä Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO a Európska patentová organizácia – EPO) a informačných systémov Európskej únie za podmienky, že ide o tzv. uzavreté systémy v súlade s nariadením eIDAS.

K bodu 32

Prechodné ustanovenia (§ 54c) sa delia na procesné (odseky 1 a 2) a hmotnoprávne (odsek 3).

K bodom 33 a 34

V splnomocňovacích ustanoveniach sa zohľadňujú zmeny v úprave podávania, doručovania (§ 51 ods. 10 až 12).

K bodu 35

Právo ochranných známok obsiahnuté v národných predpisoch členských štátov EÚ je čiastočne harmonizované od deväťdesiatych rokov minulého storočia. V zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú premietnuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. V roku 2016 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov v oblasti ochranných známok, ktorá prináša významné prehĺbenie a rozšírenie harmonizácie známkového práva. Členské štáty EÚ sú povinné ustanovenie smernice EÚ/2015/2436 transponovať do januára 2019, resp. januára 2023.

Predkladaná novela preberá niektoré ustanovenia smernice EÚ/2015/2436, konkrétne ide o články 24, 25, 26, 49 ods. 1 a okrajovo aj článok 2 smernice EÚ/2015/2436. Ide o inštitúty, ktoré novela prierezovo vo všetkých predpisoch týkajúcich sa jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva dáva do vzájomného súladu. Úplná transpozícia smernice EÚ/2015/2436 do zákona o ochranných známkach prebehne v ustanovenej transpozičnej lehote v rámci jeho ďalšej novelizácie.

**K čl. V**

*(zákon NR SR č. 145/1995 Z. z.)*

K bodu 1

V položke 214 písm. a) sa zvyšuje suma poplatku za vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo úradných listín za každú stranu z pôvodných tri na štyri eurá. Cieľom je postupne minimalizovať listinnú komunikáciu úradu s klientom.

K bodu 2

Dôvodmi pre zmeny v položke 216 písm. b) je zosúladenie terminológie v sadzobníku poplatkov s terminológiou používanou v patentovom zákone (napr. nehovoríme o prevode a prechode prihlášky, ale o prevode a prechode práv z prihlášky), ako aj zavedenie nových inštitútov (úkonov) v patentovom zákone. Dopĺňa sa poplatok za pripísanie ďalšieho prihlasovateľa resp. majiteľa v súvislosti so zmenami v patentovom zákone (napr. § 20 ods. 2). Zároveň sa vypúšťajú správne poplatky za vykonanie zmien v osobných údajoch klienta, resp. zástupcu aj v súvislosti s postupným referencovaním v zmysle zákona o e-Governmente. V nadväznosti na skutočnosť, že do registra sa budú zapisovať aj licencie a súdne spory nielen k jednotlivým predmetom priemyselných práv, ale aj k prihláškam, zavádza sa v tejto súvislosti nový poplatok v primeranej výške (20 eur). Predmetom poplatku podľa desiateho bodu je zápis exekúcie do registra. I keď sa predpokladá, že štandardne bude žiadateľom súdny exekútor, ktorý je pri výkone svojej funkcie podľa § 4 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch zo zákona oslobodený od platenia správnych poplatkov, tieto poplatky sa budú vyberať, keď požiada o zápis exekúcie iná osoba, typicky veriteľ, teda oprávnený v exekúcii alebo – najmä v prípade zápisu ukončenia exekúcie – aj samotný dlžník, teda povinný v exekúcií, ktorý je prihlasovateľom resp. majiteľom.

Dopĺňa sa poplatok za podanie návrhu na zmenu dobu platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín (prepočítanie doby platnosti) v nadväznosti na zmeny v patentovom zákone (§ 67a patentového zákona). Rovnako, v nadväznosti na zmeny v patentovom zákone, sa navrhuje zaviesť poplatok za podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote (§ 41b patentového zákona).

V súvislosti so zavedením inštitútu rešerš medzinárodného typu (§ 41a patentového zákona) sa zavádza 50% zľava na poplatku za úplný prieskum [216 písm. c)], ak je v konaní o patentovej prihláške predložená správa o rešerši medzinárodného typu vykonaná samotným úradom, ktorý je pobočkou Vyšehradského patentového inštitútu. V takom prípade úrad totiž efektívne využije správu o rešerši medzinárodného typu v rámci úplného prieskumu v zmysle nového § 41a ods. 2 patentového zákona.

Zvýšenie ostatných správnych poplatkov v tejto položke (216) má za cieľ aspoň čiastočné zohľadnenie administratívnych nákladov úradu v súvislosti s vykonávaním príslušných úkonov (najmä zápis prevodu alebo prechodu, zápis licencie a zápis záložného práva), ktoré štandardne zahŕňajú aj nevyhnutné právne posúdenie.

K bodom 3 a 4

Odstraňuje sa terminologická nepresnosť v položke 216a písm. a); nehovoríme o „Európskej patentovej dohode“, ale o „Európskom patentovom dohovore“. Zároveň sa zo sedem na 10 eur zvyšuje správny poplatok za zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov v položke 216a písm. b).

K bodu 5

Doterajšia výška poplatku za návrh na zrušenie patentu, európskeho patentu a dodatkového ochranného osvedčenia, ktorá je 50 eur (resp. 25 eur pri elektronickom podaní) je neadekvátna s ohľadom najmä na osobitnú náročnosť tohto sporového konania a rozhodovania úradu často v dvoch inštanciách. Vo svojej podstate sú konania o zrušení patentu často vyústením obchodných sporov medzi navrhovateľom a majiteľom patentu. Nemožno tiež opomenúť, že takéto návrhy majú priamy vplyv na doterajšie investície majiteľa do patentovej ochrany, pričom výška tohto poplatku v niektorých prípadoch neodraďuje navrhovateľov v podávaní nových návrhov a ďalšom spochybňovaní priemyselného vlastníctva majiteľa. Z historického prehľadu poplatku za návrhu na zrušenie patentu (od r. 1995 do r. 2008 vo výške 1000 Sk, od
r. 2008 do r. 2012 vo výške 49,50 eur, od r. 2012 do r. 2016 vo výške 50,00 eur) vyplýva, že výška toho poplatku nebola už dlhšie obdobie vhodne aktualizovaná. Pre porovnanie v Českej republike je poplatok za návrh na zrušenie patentu aktuálne 2000 Kč (tzn. cca. 75 eur), ale platí sa navyše osobitná kaucia 2500 Kč za návrh a ďalších 2500 Kč za podanie rozkladu, čo je spolu cca. 260 eur (pozri § 63 ods. 2 zákona č. 527/1990 Zb.). Vzhľadom na uvedené sa poplatok za návrh na zrušenie patentu, európskeho patentu a dodatkového ochranného osvedčenia zvyšuje na 200 eur. Poplatok za prepis patentu alebo patentovej prihlášky sa vypúšťa vzhľadom na povahu tohto úkonu a súvisiace zmeny v patentovom zákone (§ 48).

K bodu 6

Dôvodmi pre zmeny v položke 221 písm. b) je zosúladenie terminológie v sadzobníku poplatkov s terminológiou používanou v zákone o úžitkových vzoroch (napr. nehovoríme o prevode
a prechode prihlášky, ale o prevode a prechode práv z prihlášky), ako aj zavedenie nových inštitútov (úkonov) v zákone o úžitkových vzoroch. Dopĺňa sa poplatok za pripísanie ďalšieho prihlasovateľa resp. majiteľa v súvislosti so zmenami v zákone (napr. § 19 ods. 2). Zároveň sa vypúšťajú správne poplatky za vykonanie zmien v osobných údajoch klienta, resp. zástupcu aj v súvislosti s postupným referencovaním v zmysle zákona o e-Governmente. V nadväznosti na skutočnosť, že do registra sa budú zapisovať aj licencie a súdne spory nielen k jednotlivým predmetom priemyselných práv, ale aj k prihláškam, zavádza sa v tejto súvislosti nový poplatok v primeranej výške (20 eur). Predmetom poplatku podľa ôsmeho bodu je zápis exekúcie do registra. I keď sa predpokladá, že štandardne bude žiadateľom súdny exekútor, ktorý je pri výkone svojej funkcie podľa § 4 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov, tieto poplatky majú význam, ak požiada o zápis exekúcie iná osoba, typicky veriteľ, teda oprávnený v exekúcii alebo – najmä v prípade zápisu ukončenia exekúcie – aj samotný dlžník, teda povinný v exekúcií, ktorý je prihlasovateľom resp. majiteľom.

Úžitkové vzory sú dostupným a často využívaným spôsobom priemyselnoprávnej ochrany technických riešení a preto aj výška sadzieb poplatkov v tejto položke (221) sa zachováva na primerane motivujúcej úrovni. V prípade poplatku za prihlášku úžitkového vzoru [položka 221 písm. a)], ktorý sa zvyšuje len o jedno resp. dve eurá, je potrebné vziať do úvahy aj fakt, že tento poplatok zahŕňa aj prvé štyri roky ochrany v zmysle § 26 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. Zvýšenie ostatných správnych poplatkov v tejto položke (221) má za cieľ aspoň čiastočné zohľadnenie administratívnych nákladov úradu v súvislosti s vykonávaním príslušných úkonov (najmä zápis prevodu alebo prechodu, zápis licencie a zápis záložného práva), ktoré štandardne zahŕňajú aj nevyhnutné právne posúdenie.

K bodu 7

Súčasná výška poplatku za námietky (27 eur resp. 13,50 eur pri elektronickom podaní) sa s ohľadom na sporový charakter konania o námietkach javí ako neadekvátna (nízka). Na druhej strane, vzhľadom na účel námietkového konania, ktorým je jednoduchá a dostupná možnosť vylúčiť zo zápisu prihlášky, ktorých predmety nespĺňajú podmienky ochrany, je nová výška poplatku (40 eur) nastavená tak, aby potenciálnych namietateľov neodrádzala od podania námietok. Rovnako ani súčasná výška poplatku za návrh na výmaz úžitkového vzoru (50 eur, resp. 25 eur pri elektronickom podaní) nie je adekvátna a zvyšuje sa na 80 eur. Do určitej miery platia argumenty uvedené vyššie pri položke 217 písm. b) (zrušenie patentu) s tým, že zohľadniť je potrebné povinné zloženie kaucie navrhovateľom (zvyšuje sa na 100 eur) a tiež kratšiu dobu ochrany úžitkovým vzorom. Poplatok za prepis sa vypúšťa.

K bodu 8

Mierne (o približne 13%) sa zvyšujú poplatky za predĺženie platnosti úžitkových vzorov (položka 223). Ak sa majiteľ rozhodne pokračovať v ochrane úžitkovým vzorom aj po prvý štyroch rokoch jeho ochrany, existuje predpoklad, že predmetné technické riešenie je hodnotné a dokáže majiteľovi prinášať ekonomické benefity.

K bodu 9

Dôvodmi pre zmeny v položke 224 písm. c) je zosúladenie terminológie v sadzobníku poplatkov s terminológiou používanou v zákone dizajnoch (napr. nehovoríme o prevode a prechode prihlášky, ale o prevode a prechode práv z prihlášky), ako aj zavedenie nových inštitútov (úkonov) v zákone o úžitkových vzoroch. Dopĺňa sa poplatok za pripísanie ďalšieho prihlasovateľa resp. majiteľa v súvislosti so zmenami v zákone (napr. § 16 ods. 2). Zároveň sa vypúšťajú správne poplatky za vykonanie zmien v osobných údajoch klienta, resp. zástupcu aj v súvislosti s postupným referencovaním v zmysle zákona o e-Governmente. V nadväznosti na skutočnosť, že do registra sa budú zapisovať aj licencie a súdne spory nielen k jednotlivým predmetom priemyselných práv, ale aj k prihláškam zavádza sa v tejto súvislosti nový poplatok v primeranej výške (20 eur). Predmetom poplatku podľa siedmeho bodu je zápis exekúcie do registra. I keď sa predpokladá, že štandardne bude žiadateľom súdny exekútor, ktorý je pri výkone svojej funkcie podľa § 4 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov, tieto poplatky majú význam, ak požiada o zápis exekúcie iná osoba, typicky veriteľ, teda oprávnený v exekúcii alebo – najmä v prípade zápisu ukončenia exekúcie – aj samotný dlžník, teda povinný v exekúcií, ktorý je prihlasovateľom resp. majiteľom. Zvýšenie ostatných správnych poplatkov v tejto položke (224) má za cieľ aspoň čiastočné zohľadnenie administratívnych nákladov úradu v súvislosti s vykonávaním príslušných úkonov (najmä zápis prevodu alebo prechodu, zápis licencie a zápis záložného práva), ktoré štandardne zahŕňajú aj nevyhnutné právne posúdenie.

K bodu 10

V nadväznosti na vypustenie ustanovenia o určovacom konaní zo zákona o dizajnoch (§ 41), vypúšťa sa aj príslušný správny poplatok. Poplatok za návrh na výmaz dizajnu (doteraz 50 eur, resp. 25 eur pri elektronickom podaní) sa zvyšuje na 100 eur. Do určitej miery platia argumenty uvedené vyššie pri položke 217 písm. b) (zrušenie patentu) s tým, že zohľadniť je potrebné povinné zloženie kaucie navrhovateľom (zvyšuje sa na 100 eur).

K bodu 11

Dôvodom pre vypustenie druhej vety v poznámke pod položkou 226 je jej nadbytočnosť a to vzhľadom na zhodnú právnu úpravu v zákone o dizajnoch (§ 25).

K bodu 12

Znižuje sa správny poplatok za podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov. Úrad posledné roky neeviduje medzi prihlasovateľmi záujem o túto formu ochrany priemyselného vlastníctva a zníženie poplatku, by tak mohlo prispieť k zvýšeniu záujmu o túto formu ochrany.

Dôvodmi pre zmeny v položke 227 písm. b) je zosúladenie terminológie v sadzobníku poplatkov s terminológiou používanou v zákone o ochrane topografií polovodičových výrobkov (napr. nehovoríme o prevode a prechode prihlášky, ale o prevode a prechode práv z prihlášky). Vypúšťajú sa správne poplatky za vykonanie zmien v osobných údajoch klienta, resp. zástupcu aj v súvislosti s postupným referencovaním v zmysle zákona o e-Governmente. Predmetom poplatku podľa siedmeho bodu je zápis exekúcie do registra. I keď sa predpokladá, že štandardne bude žiadateľom súdny exekútor, ktorý je pri výkone svojej funkcie podľa § 4 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov, tieto poplatky majú význam, ak požiada o zápis exekúcie iná osoba, typicky veriteľ, teda oprávnený v exekúcii alebo – najmä v prípade zápisu ukončenia exekúcie – aj samotný dlžník, teda povinný v exekúcií, ktorý je prihlasovateľom resp. majiteľom.

Zvýšenie ostatných správnych poplatkov v tejto položke (227) má za cieľ aspoň čiastočné zohľadnenie administratívnych nákladov úradu v súvislosti s vykonávaním príslušných úkonov (najmä zápis prevodu alebo prechodu, zápis licencie a zápis záložného práva), ktoré štandardne zahŕňajú aj nevyhnutné právne posúdenie.

K bodu 13

Dôvodmi pre zmeny v položke 229 písm. b) je zosúladenie terminológie v sadzobníku poplatkov s terminológiou používanou v zákone o ochranných známkach (napr. nehovoríme o prevode
a prechode prihlášky, ale o prevode a prechode práv z prihlášky). Vypúšťajú sa správne poplatky za vykonanie zmien v osobných údajoch klienta, resp. zástupcu resp. zástupcu aj v súvislosti s postupným referencovaním v zmysle zákona o e-Governmente. V nadväznosti na skutočnosť, že do registra sa budú zapisovať aj licencie a súdne spory nielen k jednotlivým predmetom priemyselných práv, ale aj k prihláškam, zavádza sa v tejto súvislosti nový poplatok v primeranej výške (20 eur). Predmetom poplatku podľa piateho bodu je zápis exekúcie do registra. I keď sa predpokladá, že štandardne bude žiadateľom súdny exekútor, ktorý je pri výkone svojej funkcie podľa § 4 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch oslobodený od platenia správnych poplatkov, tieto poplatky majú význam, ak požiada o zápis exekúcie iná osoba, typicky veriteľ, teda oprávnený v exekúcii alebo – najmä v prípade zápisu ukončenia exekúcie – aj samotný dlžník, teda povinný v exekúcií, ktorý je prihlasovateľom resp. majiteľom.

Zvýšenie ostatných správnych poplatkov v tejto položke (229) má za cieľ aspoň čiastočné zohľadnenie administratívnych nákladov úradu v súvislosti s vykonávaním príslušných úkonov (najmä zápis prevodu alebo prechodu, zápis licencie a zápis záložného práva), ktoré štandardne zahŕňajú aj nevyhnutné právne posúdenie.

K bodom 14 až 16

Súčasná výška poplatku za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (50 eur, resp. 25 eur pri elektronickom podaní) sa s ohľadom na sporový charakter konania o týchto návrhoch javí ako neadekvátna (nízka) a zvyšuje sa na 100 eur. Do určitej miery platia argumenty uvedené vyššie pri položke 217 písm. b) (zrušenie patentu) s tým, že zohľadniť je potrebné povinné zloženie kaucie navrhovateľom (ostáva vo výške 100 eur). Doterajšia výška poplatku za námietky (27 eur resp. 13,50 eur pri elektronickom podaní) s ohľadom na účel námietkového konania, ktorým je jednoduchá a dostupná možnosť uplatnenia relatívnych práv a tiež na prísnu koncentráciu námietkového konania sa zvyšuje na 50 eur (teda 25 eur pri elektronickom podaní).

Vypúšťa sa dodatočne poplatok (poplatok za návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky), ktorý už nemá oporu v platnom zákone o ochranných známkach. S cieľom odstraňovať majiteľom ochranných známok prekážky pri aktualizácii medzinárodného registra sa zužuje okruh žiadostí, s ktorými je spojené platenie poplatku (položka 232). Ostatné žiadosti budú vybavené bezplatne.

K bodu 17

Znižujú sa poplatky týkajúce sa označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov s cieľom motivovať slovenských výrobcov k efektívnemu využívaniu tohto osobitného typu priemyselnoprávnej ochrany, a to tak na území SR, v rámci EÚ, ako aj v zahraničí podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu.

**K čl. VI**

(*účinnosť*)

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018, s poukazom na zohľadnenie legisvakančnej lehoty, štandardnej dĺžky legislatívneho procesu ako aj prípravy novelizácie vykonávacích vyhlášok. Delená (neskoršia) účinnosť (1. január 2019) sa navrhuje v prípade tých ustanovení, ktorých efektívna aplikácia si vyžiada úpravy informačných systémov úradu.

V Bratislave, 3. mája 2017

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Richard Messinger v. r.

predseda Úradu priemyselného vlastníctva

Slovenskej republiky

1. V**yhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon**
**č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)**,[**v**](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/223)**yhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch**, **vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**
**č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, **vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.** [↑](#footnote-ref-2)