

ČÁST C - UŽITNÉ VZORY

OBSAH

1.	Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů	3
2.	Podání přihlášky užitného vzoru	3
2.1	Určení průzkumového pracovníka (oprávněné úřední osoby)	4
3.	Průzkum způsobilosti k zápisu užitného vzoru	4
3.1	Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany	4
3.1.1	Nespadá do demonstrativního výčtu předmětů, které samy o sobě nejsou považovány za technická řešení	4
3.1.2	Nespadá do výluk	4
3.1.3	Zjevně není průmyslově využitelné	4
3.1.4	Závěr k zápisné způsobilosti	5
3.2	Odstranění nejednotnosti	5
3.3	Odstranění zjevných formálních vad	5
3.4	Podklady pro zápis a zveřejnění	6
4.	Formální požadavky na přihlášku užitného vzoru	6
4.1	Žádost o zápis užitného vzoru do rejstříku (dále jen žádost)	6
4.2	Podklady přihlášky užitného vzoru	7
4.2.1	Popis technického řešení	7
4.2.2	Nároky na ochranu	7
4.2.3	Výkresy	7
4.3	Všeobecné požadavky na podlohy přihlášky užitného vzoru	7
5.	Přílohy přihlášky užitného vzoru, jejichž nepředložení či vady mají různé účinky	8
5.1	Plná moc pro zástupce přihlašovatele	8
5.2	Doklad o právu přednosti podle mezinárodní smlouvy (prioritní doklad)	8
5.3	Institut „odbočení“	9
5.3.1	Řízení o přihlášce užitného vzoru při odbočení	9
5.4	Doklad o nabytí práva na užitný vzor	10
5.5	Osobní projednání přihlášky užitného vzoru	10
5.6	Přeměna evropské patentové přihlášky na národní přihlášku (§ 10a zákona o užitných vzorech)	11
6.	Závěry průzkumu způsobilosti k zápisu užitného vzoru	11
6.1	Zamítnutí přihlášky užitného vzoru	11
6.2	Zastavení řízení o přihlášce užitného vzoru	12
6.3	Zápis užitného vzoru do rejstříku	12
6.4	Technická příprava zápisu užitného vzoru do rejstříku	13

ČÁST C

7.	Všeobecné zásady řízení	14
8.	Lhůty	14
8.1	Lhůty zákonné	14
8.2	Lhůty úřední	14
8.3	Prominutí zmeškání lhůty	14
9.	Změnové řízení	14

ČÁST C - UŽITNÉ VZORY

1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách užitných vzorů

Řízení o přihláškách užitných vzorů upravuje zejména:

- zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon o užitných vzorech“),
- zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „patentový zákon“)
- Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (touto instrukcí se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru) (dále jen „Instrukce“),
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Pro řízení o přihláškách užitných vzorů je nutno upozornit ještě zejména na právní předpisy v ČÁSTI B - Právní předpisy upravující řízení o přihláškách vynálezů.

2. Podání přihlášky užitného vzoru

Řízení o přihlášce užitného vzoru se zahajuje podáním přihlášky u Úřadu.

Podání přijímá oddělení vstupní a poplatkové, které u přihlášek užitných vzorů kontroluje:

- a) je-li možné podání považovat za přihlášku užitného vzoru;
- b) je-li uhrazen správní poplatek za podání přihlášky.

ad a) Přihláška užitného vzoru se považuje za podanou, obsahuje-li alespoň:

- označení přihlašovatele;
- projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis užitného vzoru;
- část představující zjevně popis technického řešení, definující podstatu řešení.

Pokud podání neobsahuje výše uvedené náležitosti, nelze ho považovat za přihlášku užitného vzoru. V takovém případě je podání označeno vstupním oddělením jako spis všeobecné povahy.

Splňuje-li podání výše uvedené požadavky, oddělení vstupní a poplatkové založí spis přihlášky užitného vzoru, vyznačí podlohy perforačním zařízením datem podání, štítkem s čárovým kódem (na jehož základě se zaznamenají do spisové služby základní údaje o podateli

- tzv. metadata, sloužící k přiřazení následně pořizovanému scanu) a přidělí spisu číslo přihlášky užitného vzoru. Po naskenování zaznamená bibliografické údaje do databáze rejstříku užitných vzorů.

Přihlašovatel, pokud jako součást přihlášky přiložil potvrzení o podání, podání přihlášky potvrdí.

ad b) Vstupní a poplatkové oddělení kontroluje, jestli byl zaplacen správní poplatek za podání přihlášky užitného vzoru.

Není-li poplatek zaplacen současně s podáním přihlášky, vyzve oddělení vstupní a poplatkové přihlašovatele k zaplacení tohoto poplatku.

Spis přihlášky užitného vzoru následně postoupí vstupní a poplatkové oddělení patentovému odboru k průzkumu způsobilosti k zápisu užitného vzoru do rejstříku.

2.1 Určení průzkumového pracovníka (oprávněné úřední osoby)

Určený pracovník patentového odboru zařadí přihlášku podle věcného obsahu spisu do odpovídající oblasti techniky a přiřadí předmětu přihlášky užitého vzoru základní hrubé zařazení podle platné verze mezinárodního patentového třídění.

Tím je k vyřizování takto zařazené přihlášky užitého vzoru určen průzkumový pracovník pověřený příslušnou oblastí techniky, který se stává oprávněnou úřední osobou.

Přihlášky užitečných vzorů jsou prostřednictvím příslušného oddělení následně postoupeny určeným průzkumovým pracovníkům k průzkumu.

3. Průzkum způsobilosti k zápisu užitého vzoru

Úřad podrobí každou přihlášku užitého vzoru pouze tzv. průzkumu způsobilosti k zápisu užitého vzoru do rejstříku ve smyslu ustanovení § 11 zákona o užitečných vzorech, nikoliv však na základě stavu techniky (novost a úroveň řešení). Průzkum provádí průzkumový pracovník pověřený danou oblastí techniky, které se užité vzor týká. Smyslem průzkumu je:

- vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky užitečných vzorů, jejichž předměty nejsou technickým řešením ve smyslu tohoto zákona, nejsou zjevně průmyslově využitelné nebo spadají do výluk z ochrany;
- odstranit nejednotnost technického řešení;
- odstranit zjevné vady formálního rázu, které by bránily řádnému zápisu přihlášky užitého vzoru do rejstříku (včetně odstranění nejasností);
- připravit podklady pro zápis užitého vzoru do rejstříku a ke zveřejnění přihlášky užitého vzoru.

3.1 Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany

Během průzkumu způsobilosti k zápisu se posoudí, zda technické řešení:

3.1.1 Nespadá do demonstrativního výčtu předmětů, které samy o sobě nejsou považovány za technická řešení

(§ 2 zákona o užitečných vzorech), tj. zda nejde o objev, vědeckou teorii či matematickou metodu, pouhou vnější úpravu výrobků, plán, pravidlo či způsob vykonávání duševní činnosti, program pro počítač či pouhé uvedení informace.

3.1.2 Nespadá do výluk

(§ 3 zákona o užitečných vzorech), tj. zda nejde o technické řešení, které je v rozporu s obecnými zájmy, zejména zásadami lidskosti a veřejné morálky; zda nejde o odrůdu rostlin nebo plemeno zvířat, jakož i o biologické reproduktivní materiály, či zda nejde o způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Ve srovnání s výlukami patentovatelnosti vynálezů je okruh řešení vyloučených z možnosti ochrany užitečným vzorem rozšířen o biologické reproduktivní materiály a dále obecně o jakákoliv technická řešení v kategorii způsob, včetně kategorie použití jako subkategorie způsobu.

3.1.3 Zjevně není průmyslově využitelné

(§ 5 zákona o užitečných vzorech), tj. zjevně nemůže být opakovaně využíváno při hospodářské činnosti z důvodu např. objektivní nerealizovatelnosti (perpetuum mobile). Jde o identickou úpravu jako v právu patentovém.

3.1.4 Závěr k zápisné způsobilosti

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že během průzkumu způsobilosti k zápisu se ověřují pouze ty podmínky způsobilosti k ochraně, které nevyžadují srovnání technického řešení předmětu přihlášky užitného vzoru se stavem techniky.

Pokud během průzkumu zjistí průzkumový pracovník, že technické řešení nevyhovuje výše uvedeným podmínkám (ad 3.1.1 až 3.1.3), sdělí tuto skutečnost přihlašovatelovi s výzvou k vyjádření a případné úpravě ve smyslu uvedené zprávy ve stanovené lhůtě (zpravidla 1 měsíc). Pokud i s přihlednutím k vyjádření přihlašovatele se stanovisko Úřadu nezmění, přihlášku užitného vzoru zamítne (§ 11 odst. 4 zákona o užitných vzorech).

3.2 Odstranění nejednotnosti

V průběhu průzkumu zápisné způsobilosti je třeba zkoumat otázku jednotnosti (§ 8 odst. 2 zákona o užitných vzorech), tedy např. spojení více technických řešení řešících různé problémy v jedné přihlášce, na různých principech apod. Při vytýkání nejednotnosti je třeba ve zprávě Úřadu přihlašovatelovi přesně vyznačit, které části (nároky na ochranu) jsou nejednotné a tento názor Úřadu zdůvodnit. Přihlašovatel se dále sdělí, že podle ustanovení

§ 11 odst. 6 zákona o užitných vzorech má možnost vyloučené předměty podat ve formě tzv. vyloučených přihlášek užitných vzorů. (viz též ČÁST B - Vyloučené přihlášky vynálezů). Úřad by měl, podle možnosti, ve zprávě i naznačit, zda jednotlivé části přihlášky nejsou zjevně neschopné k zápisu do rejstříku.

Těmto vyloučeným přihláškám přizná Úřad datum podání, popřípadě i právo přednosti původní přihlášky, pokud budou řádně podány nejpozději do 3 měsíců od písemného sdělení přihlašovatele, že hodlá přihlášku rozdělit. Je samozřejmé, že souhrn obsahů vyloučených přihlášek nesmí jít přitom nad rámec toho, co obsahovala původní přihláška. Přihlašovatel může přihlášku užitného vzoru kdykoliv během řízení rozdělit i z vlastního popudu. U vyloučených jednotlivých přihlášek musí přihlašovatel zaplatit příslušné poplatky jako u normální přihlášky. Pokud přihlašovatel na výzvu Úřadu nejednotnost ve stanovené lhůtě neodstraní, příp. stanovisko Úřadu nevyvrátí, řízení o přihlášce užitného vzoru se zastaví (§ 11 odst. 3 zákona o užitných vzorech, § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu).

3.3 Odstranění zjevných formálních vad

Během průzkumu způsobilosti k zápisu přihlášky užitného vzoru se odstraňují formální nedostatky přihlášky jen tehdy, pokud brání řádnému zápisu do rejstříku podle ustanovení

§ 11 odst. 1 zákona o užitných vzorech. Pro zápis do rejstříku je nezbytné uvést přihlášku užitného vzoru do souladu zejména s ustanoveními § 8 zákona o užitných vzorech. Jedná se dále o údaje, které musí být uvedeny v žádosti o zápis (přihlašovatel, původce, zástupce, plná moc, právo přednosti apod.). Případně zjištěné nedostatky v těchto základních údajích musí být během průzkumu odstraněny.

Pokud jde o obsah podloh přihlášky, pak musí být dodržena zásada, že nároky na ochranu a popis, popř. s použitím obrázků, musí být upraveny tak, aby umožňovaly výklad rozsahu ochrany užitného vzoru. Například existence drobnějších formulačních nepřesností či nesrovnalostí v popisné části, na výkresech, popř. i v nárocích na ochranu tuto zásadu neporušuje, lze-li z charakteru věci a z obecných zákonitostí techniky jednoznačně stanovit správný význam těchto údajů k době práva přednosti přihlášky a jsou-li tyto údaje zahrnuty v rámci nároků na ochranu vymezeného předmětu.

Při vytýkání nejasností popisu nebo nároků na ochranu přihlašovaného technického řešení je třeba přihlašovatele upozornit, že podle § 11 odst. 5 zákona o užitných vzorech úpravy a změny provedené v přihlášce v průběhu řízení nesmějí jít nad rámec původního podání.

Pokud přihlašovatel předloží v průběhu řízení úpravy nebo změny jdoucí nad rámec původního podání, průzkumový pracovník postupuje tak, jak je uvedeno v ČÁSTI B - Přípustné změny v přihlášce vynálezu.

Současně jej může upozornit na možnost uplatnění té části, která přesahuje rámec původního podání v nově podané přihlášce užitného vzoru (s novým právem přednosti), pokud tato část je schopná samostatné ochrany (§ 11 odst. 6 zákona o užitných vzorech).

Další nedostatky formy podloh přihlášky užitného vzoru (viz Instrukce) se vytýkají a odstraňují pouze tehdy, pokud brání řádné reprodukci těchto podloh nebo jsou takového charakteru, že výrazně porušují požadavek na přiměřenou jednotnou úpravu zveřejněných přihlášek užitných vzorů.

Pokud přihlašovatel na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě vyčtené nedostatky neodstraní, řízení o přihlášce užitného vzoru se zastaví (§ 11 odst. 3 zákona o užitných vzorech).

3.4 Podklady pro zápis a zveřejnění

Průzkum způsobilosti k zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad zahájí bezprostředně poté, co je přihláška užitného vzoru předána do patentového odboru, a ukončí je co nejdříve od podání přihlášky užitného vzoru nebo od odstranění vyčtených nedostatků přihlášky. Výsledkem tohoto provedeného průzkumu musí být přihláška užitného vzoru, u které, pokud nedošlo k zamítnutí, zastavení řízení či odvolání přihlášky užitného vzoru z řízení, musí být buď původní podlohy, nebo upravené podlohy ve stavu schopném zápisu užitného vzoru do rejstříku a zveřejnění.

Všechny přihlášky určené k zápisu užitného vzoru do rejstříku a ke zveřejnění musí být v patentovém odboru zatříděny podle platné verze MPT a zatřídění musí odpovídat celé podstatě předmětu přihlášky užitného vzoru (viz též ČÁST B - Zatřídění předmětu přihlášky vynálezu).

4. Formální požadavky na přihlášku užitného vzoru

Formální požadavky na přihlášku užitného vzoru jsou zakotveny v § 8 zákona o užitných vzorech a dále v podrobnostech rozvedeny v Instrukci.

Přihláška užitného vzoru musí obsahovat:

- žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů s uvedením názvu užitného vzoru;
- popis technického řešení, případně výkresovou dokumentaci;
- nároky na ochranu, v nichž musí být jasně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem.

Popis technického řešení a nároky na ochranu se předkládají v jazyce českém.

Je-li přihláška podána v cizím jazyce, vyzve příslušný průzkumový pracovník přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil její překlad do českého jazyka. Není-li překlad ve lhůtě předložen, Úřad může řízení zastavit (§ 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).

Forma podání přihlášky užitného vzoru - viz ČÁST A – Podání účastníka řízení.

Dobou rozhodnou pro založení data podání přihlášky, případně práva přednosti je doba, tj. datum a čas, kdy přihláška došla do Úřadu, nikoli doba, kdy byla předána provozovateli poštovní přepravy. Byla-li přihláška podána telefaxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, je právo přednosti založeno ke dni přijetí telefaxu nebo e-mailu za předpokladu písemného doručení originálu přihlášky nejpozději do 5ti dnů. Na přihlášku podanou telefaxem nebo e-mailem administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího přijetí. Došel-li telefax nebo e-mail v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu, považuje se za den podání tento den, tj. den skutečného dojití přihlášky do Úřadu.

Originál přihlášky zasláný po uplynutí 5tídní lhůty se považuje za nové podání, původní podání za „nepodané“. Na originálem nedoplněné podání se hledí jako by vůbec nebylo podáno (viz ČÁST A).

4.1 Žádost o zápis užitného vzoru do rejstříku (dále jen žádost)

Žádost musí obsahovat:

- a) příjmení, jméno, příp. titul, úplnou adresu místa trvalého pobytu včetně PSČ, příp. jinou adresu pro doručování a údaje o státní příslušnosti přihlašovatele(ů) v případě, že se jedná o fyzickou oso-

bu; v případě podání souvisejícího s podnikatelskou činností pak fyzická osoba uvede příjmení, jméno, příp. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, příp. jinou adresu pro doručování; a v případě, že jde o právnickou osobu, pak její firmu, nebo obdobný údaj a adresu sídla včetně PSČ, příp. jinou adresu pro doručování;

b) příjmení, jméno, příp. titul, úplnou adresu bydliště včetně PSČ, údaje o státní příslušnosti původce(ů) technického řešení, není-li přihlašovatelem;

c) příjmení, jméno, příp. titul, a adresu sídla zástupce (pokud je přihlašovatel zastoupen) v případě, že zástupcem je fyzická osoba. Je-li zástupcem právnická osoba, pak její firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla včetně PSČ;

d) název technického řešení (viz též ČÁST B - Popis, anotace, výkresy);

e) projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis užitého vzoru do rejstříku;

f) doklad o nabytí práva na užitný vzor (viz § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a odst. 5.4 metodických pokynů);

g) údaj o přiznání práva přednosti, datum podání přihlášky, její číslo a stát, popř. orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy, uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní smlouvy (viz odst. 5.2);

h) požadavek o přiznání data podání ze žádosti o udělení patentu podle ustanovení § 10 zákona o užitných vzorech s uvedením čísla přihlášky vynálezu;

i) u vyloučených přihlášek užitého vzoru číslo a datum podání základní přihlášky;

j) podpis přihlašovatele(ů) nebo jeho zástupce.

Pokud je v žádosti uvedeno několik přihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, postup viz ČÁST B Přihlašovací formulář.

4.2 Podklady přihlášky užitého vzoru

4.2.1 Popis technického řešení

Popis technického řešení se sestavuje podle zásad pro popis vynálezu - viz ČÁST B - Popis, anotace a výkresy, a Instrukce. V popisné části je třeba nahradit výraz „vynález“ za výraz „technické řešení“. Anotace se nepřikládá.

4.2.2 Nároky na ochranu

Nároky na ochranu se sestavují podle zásad pro patentové nároky - viz ČÁST B - Popis, anotace a výkresy, a Instrukce. Rozdíl spočívá v nahrazení výrazu „patentové nároky“ za výraz „nároky na ochranu“.

4.2.3 Výkresy

Provedení výkresů je shodné se zásadami uvedenými v ČÁSTI B - Popis, anotace a výkresy, a v Instrukci.

4.3 Všeobecné požadavky na podlohy přihlášky užitého vzoru

Všeobecné požadavky na podlohy přihlášky užitého vzoru jsou shodné s požadavky uvedenými v ČÁSTI B - Všeobecné požadavky na přihlášku vynálezu, a v Instrukci.

5. Přílohy přihlášky užitného vzoru, jejichž nepředložení či vady mají různé účinky

5.1 Plná moc pro zástupce přihlašovatele

Požadavky na plnou moc jsou uvedeny v ČÁSTI A - Zastupování.

5.2 Doklad o právu přednosti podle mezinárodní smlouvy (prioritní doklad)

Podle Čl. 4 odst. A. (1) Pařížské úmluvy, kdo řádně podá žádost o patent na vynález (přihlášku vynálezu), o užitný vzor, o průmyslový vzor nebo model, o tovární nebo obchodní známku v jedné z unijních zemí, nebo jeho právní nástupce, bude ve lhůtách níže uvedených požívat prioritního práva při podání přihlášky v ostatních zemích.

- a) Za přihlášku, která zakládá prioritní právo, se uznává každá přihláška, která je řádnou přihláškou národní podle národního zákonodárství
- b) každé smluvní strany Pařížské úmluvy
každé členské země Světové obchodní organizace (WTO),
- c) smluvní strany dvoustranných nebo vícestranných smluv, uzavřených mezi několika smluvními zeměmi, ať již byl pozdější osud této přihlášky jakýkoliv (Čl. 4 odst. A. (2), (3) Pařížské úmluvy).

Uvedená prioritní lhůta činí dvanáct měsíců. Tato lhůta počne běžet ode dne, kdy byla podána první přihláška; den podání přihlášky se nepočítá do lhůty. Je-li poslední den lhůty zákonným svátkem nebo dnem, kdy Úřad není k přijímání přihlášek otevřen, prodlouží se lhůta na první všední den, který následuje (Čl. 4 odst. C (1) až (3) Pařížské úmluvy).

Kdo chce uplatnit prioritu dřívější přihlášky, musí učinit prohlášení udávající datum a zemi této přihlášky. Každá země stanoví, kdy nejpozději musí být takové prohlášení učiněno (Čl. 4 odst. D (1) Pařížské úmluvy).

Zákonodárství v České republice stanovuje:

Podle § 9 odst. 1 zákona o užitných vzorech vzniká přihlašovatelovi právo přednosti podáním přihlášky užitného vzoru u Úřadu. Podle § 9 odst. 2 téhož zákona musí přihlašovatel právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy, uplatnit již v přihlášce a na výzvu Úřadu je prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Právo přednosti podle předchozích odstavců lze uplatnit, je-li přihláška podána ve státě nebo pro stát, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy nebo který je členem Světové obchodní organizace; jestliže stát, v němž je učiněno první podání přihlášky vynálezu, není smluvní stranou Pařížské úmluvy ani členem Světové obchodní organizace, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínky vzájemnosti (§ 27 odst. 3 patentového zákona, Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) uveřejněná pod č. 191/1995 Sb.).

Uplatňuje-li přihlašovatel toto právo, musí v žádosti uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla tato přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy (Smlouva o patentové spolupráci, Dohoda o udělování evropského patentu).

Zákony neupravují zákonnou lhůtu k předložení prioritního dokladu. Prioritní doklad je přihlašovatel povinen předložit, jestliže ho Úřad vyzve. Tuto výzvu učiní průzkumový pracovník např. tehdy, jestliže má pochybnost o uplatňovaném právu přednosti při průzkumu přihlášky, při výmazovém řízení apod. Současně stanoví lhůtu pro předložení.

Pokud přihlašovatel na žádost Úřadu ve stanovené lhůtě prioritní doklad nepředloží, bude vydáno rozhodnutí, že k právu přednosti se nepřihlíží. Rozhodnutí o nepřiznání práva přednosti musí mít náležitosti podle § 68 správního řádu. Přihláška užitného vzoru pak požívá práva přednosti ode dne podání v ČR.

U mezinárodních přihlášek podaných podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), které vstoupily do národní fáze řízení, lze vyžadovat předložení prioritního dokladu na přihlašovatelovi pouze tehdy, nepředložil-li jej ve stanovené lhůtě v mezinárodní fázi řízení. Jinak se jeho předložení vyžaduje od Mezinárodního úřa-

du. V těchto případech bude na výzvu průzkumového pracovníka prioritní doklad vyžadovat od Mezinárodního úřadu jednotně pracovník vyřizující přihlášky PCT v patentovém odboru.

Prioritní doklad musí kromě kopie původní přihlášky zahrnovat následující údaje:

- příjmení a jméno (příp. úplný název) přihlašovatele. Není-li tímto přihlašovatelem přihlašovatel původní přihlášky, musí být současně přiložen doklad o postoupení práva přednosti (postupní prohlášení);
- stát, příp. orgán, ve kterém byla původní přihláška podána;
- datum podání původní přihlášky;
- číslo původní přihlášky.

Úřad má právo na přihlašovatelem požadovat dodání překladu prioritního dokladu. Při pochybnostech lze požadovat úředně ověřený překlad.

5.3 Institut „odbočení“

Institut tzv. „odbočení“, uvedený v ustanovení § 10 zákona o užitných vzorech, dává přihlašovatelem vynálezu možnost odbočit ze své přihlášky vynálezu podané v České republice na přihlášku užitného vzoru s tím, že mu Úřad přizná právo přednosti z původní přihlášky vynálezu (viz též modul 12 - odbočení na PUV). Podmínkou pro přiznání práva přednosti odbočené přihlášce užitného vzoru je, aby byly současně splněny následující podmínky:

- a) aby se jednalo o stejné technické řešení (tzn. shodné v podstatných znacích, případně zúžené). Odbočení z přihlášky vynálezu, u které je předmětem způsob výroby, na přihlášku užitného vzoru, kde předmětem je zařízení k provádění tohoto způsobu, je možné pouze tehdy, je-li toto zařízení v přihlášce vynálezu v plném rozsahu popsáno (přičemž nemusí být uvedeno v patentových nárocích). V původní přihlášce vynálezu musí být tedy uvedeny všechny podstatné znaky takového zařízení;
- b) aby přihláška užitného vzoru byla podána nejpozději do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí/ usnesení o přihlášce vynálezu, nejpozději však do 10 let od jejího podání;
- c) aby přihlašovatelem do 2 měsíců od podání přihlášky užitného vzoru předložil stejnopis přihlášky vynálezu, z níž se dovolává data podání, resp. práva přednosti.

5.3.1 Řízení o přihlášce užitného vzoru při odbočení

Přihláška užitného vzoru odbočující z přihlášky vynálezu se postoupí po podání a provedení administrativních úkonů:

- a) do patentového odboru určenému pracovníkovi, který:
 - vyhledá odpovídající PV v rejstříku PV;
 - zkontroluje bibliografické údaje, popřípadě vyznačí nesrovnalosti;
 - zkontroluje, zda odbočení je podáno v předepsané lhůtě, popřípadě vyznačí nesrovnalosti;
 - zjištění skutečnosti vyznačí ve spise (odpovídá-li údaj o odbočení stanoveným lhůtám, stvrdí tuto skutečnost podpisem na první stránce tiskopisu žádosti, pokud údaj neodpovídá, vloží samostatný list s poznámkou o nesrovnalostech spisu ve formě položky spisu);
 - zatřídí přihlášku užitného vzoru dle MPT uvedeného v PV, ze které odbočuje;
 - vyhledá a zapíše (na tiskopis žádosti) příslušného průzkumového pracovníka, který má v řízení přihlášku vynálezu, ze které PUV odbočuje.
- b) průzkumovému pracovníkovi, který:

- zkontroluje, zda je přiložen stejnopis PV již s podáním přihlášky užitného vzoru, není-li tak učiněno, vyzve k jeho doložení (viz modul 25);
- provede kontrolu, zda souhlasí číslo PV a datum přihlášení. Při odbočení z PV, u které již bylo rozhodnuto, si průzkumový pracovník pro provedení této kontroly vyžádá PV přes referenta průzkumu svého oddělení;
- zkontroluje, zda jde o stejnopis původního podání PV;
- není-li přiložen stejnopis, zkontroluje, zda je přiložena žádost přihlašovatele o vyhotovení stejnopisu;
- je-li předložena žádost o vyhotovení stejnopisu, připraví kopii PV, ze které odbočuje, označí ji „STEJNOPIS PV ...“ a vloží do PUV a pokračuje v řízení o zápisné způsobilosti. Jestliže přihlašovatel nepředloží ve stanovené lhůtě stejnopis ani o něj Úřad nepožádá, Úřad k uplatněnému datu podání přihlášky nepřihlédne (§ 10 zákona o užitných vzorech) a užitný vzor bude do rejstříku zapsán s datem podání přihlášky užitného vzoru.

Shora uvedený postup se přiměřeně použije při odbočení z evropské patentové přihlášky, v níž je Česká republika platně určeným státem.

5.4 Doklad o nabytí práva na užitný vzor

Není-li přihlašovatel původcem nebo někteří z původců nejsou přihlašovatelem, nebo nemá-li přihlašovatel právo na užitný vzor podle § 6 zákona o užitných vzorech, musí být k přihlášce přiložen doklad o nabytí práva na užitný vzor (na podání přihlášky užitného vzoru).

Totéž platí pro mezinárodní přihlášky, které vstoupily do národní fáze a neobsahují prohlášení ve smyslu prav. 4.17 Prováděcího předpisu PCT (prav. 51bis téhož předpisu).

Doklad o nabytí práva na užitný vzor musí obsahovat prohlášení původce, resp. toho, na koho právo na užitný vzor přešlo, o převedení práva na užitný vzor na přihlašovatele.

V případě zaměstnaneckých užitných vzorů přihlašovaných u Úřadu i zahraničními subjekty postačuje prohlášení předložené přihlašovatelem. Nevyžaduje se ověření těchto prohlášení (nemusí být notářsky ověřeno).

Úřad před zápisem užitného vzoru do rejstříku neověřuje, zda přihlašovatel přihlášky užitného vzoru je přihlašovatelem oprávněným. Spory o určení práva na užitný vzor (§ 21 zákona o užitných vzorech za použití § 28 patentového zákona) řeší příslušné soudy, avšak v těchto případech Úřad řízení nepřerušuje (viz též modul 26 - Spor o právo na užitný vzor). Případ, kdy soud může o právu na užitný vzor rozhodnout jinak, než čemu svědčí rejstříkový stav, je ošetřen § 19 zákona o užitných vzorech, který předpokládá přepis užitného vzoru na osobu, o níž soud rozhodne, že jí přísluší právo k užitnému vzoru podle § 6 zákona o užitných vzorech. Na návrh osoby, které přísluší právo na ochranu užitným vzorem, podaný do 1 měsíce od pravomocného rozhodnutí soudu, Úřad pak zapíše tuto osobu jako majitele užitného vzoru (§ 19 odst. 3 zákona o užitných vzorech); není-li návrh podán, užitný vzor bude vymazán z moci úřední.

5.5 Osobní projednání přihlášky užitného vzoru

Při osobním projednávání přihlášek užitných vzorů, ať z hlediska věcného nebo pokud jde o odstranění formálních nedostatků, je povinností průzkumového pracovníka sepsat dvojmo protokol (§18 správního řádu) o jednání se stejnými náležitostmi, jaké má mít písemná zpráva o průzkumu, včetně sankcí při nevyhovění požadavkům Úřadu, aby tak obsah a výsledek jednání byly kdykoliv přezkoumatelné. Protokol o jednání musí účastníci jednání podepsat. Jeden exemplář záznamu se uloží do spisu a druhý se předá přihlašovatelem nebo jeho zástupci. Pro případ, že přihlašovatel nebo zástupce odmítne zápis podepsat, je nutné učinit o tom záznam do spisu a případné požadavky, které byly uvedeny v zápisu, pak potvrdit příslušnou písemnou zprávou. Protokol o jednání se zaznamenává v rejstříku jako samostatná položka (viz rovněž Část A).

Při telefonickém styku s přihlašovatelem, resp. jeho zástupcem, je třeba vyzvat tyto osoby, aby případná ujednání potvrdily písemně. Bez těchto následných písemných potvrzení nelze přistoupit k vydání rozhodnutí ve věci. To se samozřejmě netýká dohodnutých drobných formálních úprav, které nemají vliv na rozsah ochrany. Obsah telefonického rozhovoru je nutné zaznamenat ve spisu, opatřit datem a podpisem.

Osobní jednání se může týkat pouze přihlášek v řízení, nikoliv jiných otázek. Pokud by se totiž jednalo o jiné otázky, považovalo by se takové jednání za odbornou konzultaci, která je zpoplatněna.

5.6 Přeměna evropské patentové přihlášky na národní přihlášku (§ 10a zákona o užitných vzorech)

Na žádost přihlašovatele evropské patentové přihlášky podanou podle čl. 136 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů z 5. října 1973 (publikace pod č. 86/2007 Sbírkou mezinárodních smluv) (dále EPC) Úřad zahájí řízení o evropské patentové přihlášce jako o přihlášce užitného vzoru.

K zahájení řízení viz Část B – I. kap. 2.4 Změna evropské patentové přihlášky na národní přihlášku.

V dalším řízení, tedy po zaplacení správního poplatku, dodání překladů a zvolení zástupce, dle okolností, podrobí Úřad přihlášku užitného vzoru průzkumu zápisné způsobilosti ve smyslu ust. § 11 zákona o užitných vzorech (viz výše, kap. 3 Průzkum způsobilosti k zápisu). Přeměna, tzv. konverze, je tedy v České republice přípustná pouze na základě uvedeného čl. 136 odst. 2 EPC (tj. považuje-li se evropská patentová přihláška za vzatou zpět podle čl. 77 odst. 3 EPC s odkazem na pravidlo 37 odst. 2, tedy z důvodu, že evropská patentová přihláška nedošla z ústředního úřadu průmyslového vlastnictví smluvního státu, kde byla podána, do Evropského patentového úřadu do 14 měsíců od podání, resp. práva přednosti, bylo-li uplatněno).

Pozn.: odkazované články EPC odpovídají výše uvedené publikaci

Žádný jiný důvod pro povolení konverze v řízení před Úřadem není.

6. Závěry průzkumu způsobilosti k zápisu užitného vzoru

Průzkum zápisné způsobilosti přihlášky užitného vzoru končí buď zamítnutím přihlášky, zastavením řízení o přihlášce užitného vzoru, nebo zápisem užitného vzoru do rejstříku.

6.1 Zamítnutí přihlášky užitného vzoru

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona o užitných vzorech Úřad zamítne přihlášku užitného vzoru, pokud nejsou splněny podmínky pro zápis užitného vzoru do rejstříku. Před zamítnutím přihlášky užitného vzoru musí být přihlašovatelům umožněno vyjádřit se k důvodům, na jejichž základě se přihláška zamítá.

Přihláška užitného vzoru může být zamítnuta buď úplně (v celém rozsahu), nebo částečně, vztahuje-li se zamítnutí jen na některé nároky na ochranu.

Při zamítnutí přihlášky užitného vzoru musí být v rozhodnutí o zamítnutí uvedeny kromě zamítacího výroku též důvody, pro které nelze předmět přihlášky užitného vzoru zapsat do rejstříku, a dále poučení o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí rozklad (§ 68 patentového zákona).

Zamítnutí se může opírat jen o ty skutečnosti, které byly v průzkumovém řízení přihlašovatelům sděleny a ke kterým mu byla dána možnost se vyjádřit.

V rozhodnutí o zamítnutí je třeba shrnout namítané skutečnosti. Není třeba opakovat podrobné odůvodnění, které již jednou bylo přihlašovatelům sděleno. V tomto směru se provede odkaz na příslušnou předchozí zprávu, a to tak, aby byly jasně vyznačeny skutečnosti, které vedly k zamítnutí. Pokud se přihlašovatel k závěrům průzkumu zápisné způsobilosti vyjádřil, je třeba v rozhodnutí o zamítnutí na jeho vyjádření reagovat.

Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky, kde se přihlašovatel k závěrům průzkumu vyjádřil, podepisuje příslušný vedoucí oddělení patentového odboru. Rozhodnutí o zamítnutí po marném uplynutí lhůty k vyjádření podepisuje příslušný průzkumový pracovník.

Při částečném zamítnutí přihlášky užitého vzoru musí být přesně vytčeno, v jakém rozsahu se přihláška zamítá. V rozhodnutí se současně vyzve přihlašovatel, aby do určité doby (např. do 1 měsíce) po nabytí právní moci rozhodnutí v souladu s vydaným rozhodnutím upravil popis, nároky na ochranu a výkresy (jsou-li) s upozorněním, že neprovedení úpravy může mít za následek zastavení řízení o přihlášce.

Pokud proti částečnému zamítnutí přihlašovatel nepodá včas rozklad, ani ve stanovené lhůtě neprovede požadované úpravy, řízení o přihlášce se zastaví (§ 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).

Podá-li přihlašovatel včas rozklad proti rozhodnutí o částečném zamítnutí přihlášky užitého vzoru, přestává působit zmíněná lhůta k úpravě popisu, nároků na ochranu a výkresů (jsou-li) ve smyslu rozhodnutí.

6.2 Zastavení řízení o přihlášce užitého vzoru

V případě, že přihlašovatel nevyhoví ve stanovené lhůtě nebo v povoleném prodloužení této lhůty výzvě Úřadu, např. neodstraní vady přihlášky, které brání v pokračování řízení nebo zapsání užitého vzoru do rejstříku, Úřad řízení o přihlášce zastaví (§ 11 odst. 3 zákona o užiténých vzorech a § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu).

Řízení o přihlášce užitého vzoru se zastavuje jednak po marném uplynutí lhůty stanovené k odstranění vad přihlášky užitého vzoru, nebo v případě, kdy přihlašovatel se pouze ke zprávě Úřadu vyjádří, ale výzvě Úřadu nevyhoví. Každé usnesení o zastavení řízení musí zahrnovat zdůvodnění, obdobně jako je tomu u zamítnutí přihlášky užitého vzoru.

V případě nezaplacení správního poplatku (za podání užitého vzoru) po výzvě Úřadu průzkumový pracovník řízení o přihlášce užitého vzoru zastaví podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu s odkazem na § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích (obecně o správních poplatcích viz Část A - Obecná část).

Úřad zastaví řízení o přihlášce užitého vzoru i na návrh přihlašovatele (§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu).

Usnesení o zastavení řízení o přihlášce užitého vzoru podepisuje příslušný průzkumový pracovník. Usnesení o zastavení řízení, které se provede i přes vyjádření přihlašovatele, podepisuje příslušný vedoucí oddělení patentového odboru.

Ve všech výše uvedených případech musí usnesení o zastavení řízení obsahovat poučení o možnosti podat rozklad (§ 68 patentového zákona).

6.3 Zápis užitého vzoru do rejstříku

Je-li přihláška užitého vzoru způsobilá k zápisu, provede příslušný průzkumový pracovník:

- konečnou redakci popisu, nároků na ochranu a výkresů v hlavním vyhotovení podlohy;
- hlavní vyhotovení popisu, nároků na ochranu a výkresů (jsou-li) označí černě v pravém horním rohu číslem PUV a vloží do přihlašovacího formuláře;
- vyplní formulář k postoupení přihlášky užitého vzoru k zapsání do rejstříku a ke zveřejnění;
- zkontroluje zaplacení správního poplatku za podání přihlášky užitého vzoru;
- pokud se přiznaná priorita a/nebo datum podání liší od údajů na přihlašovacím formuláři, poznamená správný údaj („Priorita ... datum ...“, „Datum podání ... datum ...“) v pravém horním rohu formuláře, kterým přihlášku postupuje k zápisu;
- poskytne-li přihlašovatel (zástupce) podlohy přihlášky v elektronické formě zpracování, upraví průzkumový pracovník podlohy přihlášky obvyklým způsobem v papírové formě a zohlednění těchto korekcí v elektronické formě provede před tiskem spisu oddělení úředních listin;
- zápis zařídění podle platné verze MPT do databáze.

V podlohách přihlášky užitého vzoru může průzkumový pracovník provádět bez souhlasu přihlašovatele

pouze nejnutnější drobné úpravy gramatického a formálního rázu nemění věcnou podstatu. Je-li úprava textu domluvena a odsouhlasena přihlašovatelem telefonicky, je nutné tuto skutečnost poznamenat do spisu, s uvedením jména toho, s nímž bylo jednáno, data a podpisu průzkumového pracovníka.

Po určení přihlášky užitného vzoru průzkumovým pracovníkem k zápisu provede zápis do rejstříku oddělení rejstříků. Jednotlivé přípravné kroky pro zápis (přepis podloh, korektura vyhotovení převodníku s číslem zápisu, vlastní zápis a tisk spisu) zajišťuje oddělení úředních listin ve spolupráci s oddělením rejstříků. Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká jeho ochrana podle zákona o užitných vzorech. Přihlašovatel, který se zápisem užitného vzoru do rejstříku stává majitelem užitného vzoru, vydá Úřad osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku. Užitný vzor (popis, nároky a příp. výkresy) se uloží ve veřejně přístupné studovně Úřadu (stejnou formou, jako zveřejněné přihlášky vynálezů) a k datu zápisu k němu Úřad umožní přístup.

V případě, že dojde k zápisu po uplynutí čtyřleté lhůty (doba platnosti podle § 15 odst. 1 zákona o užitných vzorech), vyzve Úřad majitele k zaplacení poplatku za prodloužení doby platnosti zápisu a po obdržení platby prodlouží platnost automaticky bez žádosti majitele nebo jeho zástupce.

Přihlašovatel může požádat o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku, a tím i zveřejnění obsahu přihlášky. Zápis však může být odložen nejdéle do uplynutí 15 měsíců ode dne podání přihlášky (§ 11 odst. 7 zákona o užitných vzorech).

6.4 Technická příprava zápisu užitného vzoru do rejstříku

Průzkumový pracovník odpovídá za to, že:

- spis obsahuje veškerou korespondenci;
- všechny položky spisu jsou zapsány na vnitřní straně obalu přihlášky;
- byly předloženy všechny potřebné doklady k žádosti o zapsání a předložené doklady mají všechny náležitosti;
- bylo reagováno na požadavky přihlašovatelů;
- byly vyřízeny změny.

Referentka oddělení odpovídá za:

- správnost a úplnost údajů v rejstříku, včetně práva přednosti.

Oddělení rejstříků odpovídá za:

- určení data zápisu užitného vzoru do rejstříku;
- určení data publikace zápisu ve Věstníku.

Oddělení rejstříků provádí:

- vyhotovení kopie osvědčení do spisu;
- doplnění PUV do číselné řady zapsaných užitných vzorů;
- doplnění data zápisu (datum zápisu je současně datem zveřejnění) a data publikace zápisu do Věstníku a číslo Věstníku;
- vyhotovení osvědčení;
- vyhotovení informace o době platnosti užitného vzoru;
- zápis do rejstříku řízení;
- prodlužování platnosti užitných vzorů (po podání žádosti a po tom, co oddělení vstupní a poplat-

- kové zaznamená do rejstříku zaplacení příslušných poplatků);
- v případě, že dojde návrh na výmaz či určení, předání tohoto návrhu spolu se spisem do patentového odboru, kde proběhne vlastní řízení;
- vyhotovení a předání seznamu zapsaných užitečných vzorů (se zkrácenou bibliografií) do veřejně přístupné studovny Úřadu.

7. Všeobecné zásady řízení

Všeobecné zásady řízení, týkající se:

- nahlížení do spisů
- odesílání poštovních zásilek
- vedení spisu
- podpisových oprávnění
- obecných povinností jednotlivých funkcí
- poplatků

jsou shodné se zásadami uvedenými v ČÁSTI A a B.

8. Lhůty

Lhůty se dělí na lhůty zákonné, které nelze prodloužit, a lhůty úřední (referentské), které lze prodloužit.

8.1 Lhůty zákonné

Lhůta zákonná je lhůta určená zákonem nebo jiným právním předpisem. Takto určenou lhůtu nelze prodloužit.

Mezi zákonné lhůty patří např. lhůta podle § 10 zákona o užitečných vzorech, lhůta pro podání rozkladu apod. (viz též ČÁST A - Lhůty).

8.2 Lhůty úřední

Lhůtu úřední stanovuje v konkrétních případech příslušný průzkumový pracovník. Přitom je třeba dodržovat zásadu, že pro odstranění vad přihlášky užitečného vzoru formálního i věcného charakteru se zpravidla stanovuje lhůta 1 měsíc.

Uvedenou úřední lhůtu může příslušný pracovník prodloužit. Délka prodloužení je jednotná, a to 1 měsíc. Za prodloužení lhůty musí přihlašovatel uhradit příslušný správní poplatek. V případě, že žádost o prodloužení lhůty bude podána bez uhrazení příslušného poplatku, je třeba přihlašovatele na tuto skutečnost upozornit s tím, že pokud uvedený poplatek neuhradí do stanoveného data (nejdéle 15 dnů od doručení výzvy), bude rozhodnuto podle obsahu spisu (viz též ČÁST A - Lhůty).

8.3 Prominutí zmeškání lhůty

Zásady prominutí zmeškání lhůty jsou shodné se zásadami uvedenými v ČÁSTI A - Lhůty.

9. Změnové řízení

Viz ČÁST A