

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2008

Vyhlásené: 1. 7. 2008

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2008

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

244

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli v Ženeve 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z. a oznámenie č. 157/2007 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 244/2008 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) (bez zmeny)

(b) Žiadosť prípadne obsahuje:

(i) (bez zmeny)

(ii) údaje týkajúce sa skoršej rešerše podľa pravidla 4.12(i) a 12bis.1(c) a (f),

(iii) a (iv) (bez zmeny)

(c) Žiadosť môže obsahovať:

(i) až (iv) (bez zmeny)

(v) žiadosť o obnovenie práva na prioritu,

(vi) vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii).

(d) (bez zmeny)

4.2 až 4.10 (bez zmeny)

4.11 Odkaz na pokračovanie alebo čiastkové pokračovanie, alebo základnú prihlášku, alebo udelenie

(a) Ak

(i) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška dodatkového patentu, dodatkového osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, alebo

(ii) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(d), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška, ktorá je pokračovaním alebo čiastkovým pokračovaním skoršej prihlášky,

musí to uviesť v žiadosti a identifikovať relevantnú základnú prihlášku alebo základný patent alebo iné základné udelenie.

(b) Zahrnutie označenia do žiadosti podľa odseku (a) nemá vplyv na použitie pravidla 4.9.

4.12 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

Ak si prihlasovateľ želá, aby orgán pre medzinárodnú rešerš pri vykonávaní medzinárodnej rešerše vzal do úvahy výsledky skoršej medzinárodnej rešerše, typ medzinárodnej rešerše alebo národnej rešerše vykonanej tým istým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom („skoršia rešerš“),

(i) musí to v žiadosti uviesť a špecifikovať príslušný orgán alebo úrad a prihlášku, na ktorú sa skoršia rešerš vykonala,

(ii) žiadosť môže obsahovať vyhlásenie, ak sa vyžaduje na tento účel, že ide o tú istú prihlášku alebo v podstate o tú istú prihlášku, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku.

4.13 a 4.14 (zostáva zrušené)

4.14bis až 4.19 (bez zmeny)

Pravidlo 12bis

Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky, preklad

12bis.1 Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky; preklad

- (a) Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše vykonanej ním samým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom, prihlasovateľ musí s výnimkou odsekov (c) až (f) predložiť prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou kópiu výsledkov skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaného známeho stavu techniky alebo správy o prieskume), ktoré vykonal príslušný orgán alebo úrad.
- (b) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže s výnimkou odsekov (c) až (f) vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote primeranej okolnostiam predložil:
- (i) kópiu príslušnej skoršej prihlášky,
 - (ii) ak je skoršia prihláška v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad skoršej prihlášky do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,
 - (iii) ak výsledky skoršej rešerše sú v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad týchto výsledkov do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,
 - (iv) kópiu každého dokumentu citovaného vo výsledkoch skoršej rešerše.
- (c) Ak skoršiu rešerš vykonal ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, prihlasovateľ môže miesto predloženia kópií uvedených v odsekoch (a) až (b)(i) a (iv) uviesť, že si želá, aby ich prijímací úrad pripravil a zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš. Takáto požiadavka sa musí urobiť v žiadosti a môže byť spoplatnená v prospech prijímacieho úradu.
- (d) Ak skoršiu rešerš vykonal orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, nevyžaduje sa, aby sa kópie alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) predložili v zmysle uvedených odsekov.
- (e) Ak žiadosť obsahuje vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii), že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku, nevyžaduje sa, aby sa kópia alebo preklad podľa odsekov (b)(i) a (ii) predložili v zmysle uvedených odsekov.
- (f) Ak je kópia alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) k dispozícii orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom pre neho prijateľným, napríklad prostredníctvom digitálnej knižnice alebo vo forme prioritného dokladu a prihlasovateľ to uvedie v žiadosti, nevyžaduje sa predloženie kópie alebo prekladu podľa týchto odsekov.

Pravidlo 16

Rešeršný poplatok

16.1 a 16.2 (bez zmeny)

16.3 Čiastočné vrátenie poplatku

Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vzal podľa pravidla 4.1.1 do úvahy výsledky skoršej rešerše pri vykonávaní medzinárodnej rešerše, tento orgán musí vo vzťahu k medzinárodnej prihláške vrátiť zaplatený rešeršný poplatok v takom rozsahu a za podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b).

Pravidlo 26bis

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

26bis.1 a 26bis.2 (bez zmeny)

26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom

(a) až (c) (bez zmeny)

(d) Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad podriaďiť vo svoj prospech poplatku za žiadosť o obnovenie, ktorý je splatný v lehote podľa odseku (e). Výšku poplatku, ak nejaký je, musí stanoviť prijímací úrad. Lehota na zaplatenie poplatku sa môže predĺžiť podľa vôle prijímacieho úradu najviac o dva mesiace od uplynutia lehoty podľa odseku (e).

(e) až (j) (bez zmeny)

Pravidlo 29

Medzinárodné prihlášky považované za späťvzaté

29.1 Zistenie prijímacieho úradu

Ak prijímací úrad vydá uznesenie, podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14(3)(a) [nezaplatenie poplatkov podľa pravidla 27.1(a)], alebo podľa článku 14(4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11(1)], alebo podľa pravidla 12.3(d) alebo 12.4(d) (nepredloženie požadovaného prekladu alebo prípadne nezaplatenie poplatku za neskoré predloženie), alebo podľa pravidla 92.4(g)(i) (nepredloženie originálu dokumentu), taká medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú:

(i) až (ii) (bez zmeny)

(iv) nebude sa od medzinárodného úradu vyžadovať, aby zaslal prihlasovateľovi oznámenie o prijatí archívnej kópie,

(v) medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa neuskutoční, ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o uvedenom vyhlásení zaslané prijímacím úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.

29.2 (zostáva zrušené)

29.3 a 29.4 (bez zmeny)

Pravidlo 41

Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

41.1 Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy

Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše a vyhovel pravidlu 12bis.1, a:

(i) skoršia rešerš bola vykonaná tým istým orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo tým istým úradom, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš musí, pokiaľ je to možné, vziať do úvahy tieto výsledky pri vykonávaní medzinárodnej rešerše,

(ii) skoršia rešerš, ktorá bola vykonaná iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo iným úradom než takým, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vziať tieto výsledky do úvahy pri vykonávaní medzinárodnej rešerše.

K oznámeniu č. 244/2008 Z. z.

Amendments to the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT)
(to enter into force on July 1, 2008)

Rule 4
The Request (Contents)

4.1 *Mandatory and Optional Contents; Signature*

- (a) [No change]
- (b) The request shall, where applicable, contain:
 - (i) [no change]
 - (ii) indications relating to an earlier search as provided in Rules 4.12(i) and 12bis.1(c) and (f),
 - (iii) and (iv) [no change]
- (c) The request may contain:
 - (i) to (iv) [no change]
 - (v) a request for restoration of the right of priority,
 - (vi) a statement as provided in Rule 4.12(ii).
- (d) [No change]

4.2 to 4.10 [No change]

4.11 *Reference to Continuation or Continuation-in-Part, or Parent Application or Grant*

- (a) If:
 - (i) the applicant intends to make an indication under Rule 49bis.1(a) or (b) of the wish that the international application be treated, in any designated State, as an application for a patent of addition, certificate of addition, inventor's certificate of addition or utility certificate of addition; or
 - (ii) the applicant intends to make an indication under Rule 49bis.1(d) of the wish that the international application be treated, in any designated State, as an application for a continuation or a continuation-in-part of an earlier application;

the request shall so indicate and shall indicate the relevant parent application or parent patent or other parent grant.

- (b) The inclusion in the request of an indication under paragraph (a) shall have no effect on the operation of Rule 4.9.

4.12 *Taking into Account Results of Earlier Search*

If the applicant wishes the International Searching Authority to take into account, in carrying out the international search, the results of an earlier international, international-type or national search carried out by the same or another International

Searching Authority or by a national Office ("earlier search"):

- (i) the request shall so indicate and shall specify the Authority or Office concerned and the application in respect of which the earlier search was carried out;
- (ii) the request may, where applicable, contain a statement to the effect that the international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out, or that the international application is the same, or substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language.

4.13 and 4.14 [*Remain deleted*]

4.14bis to 4.19 [No change]

Rule 12bis
Copy of Results of Earlier Search
and of Earlier Application; Translation

12bis.1 *Copy of Results of Earlier Search and of Earlier Application; Translation*

- (a) Where the applicant has, under Rule 4.12, requested the International Searching Authority to take into account the results of an earlier search carried out by the same or another International Searching Authority or by a national Office, the applicant shall, subject to paragraphs (c) to (f), submit to the receiving Office, together with the international application, a copy of the results of the earlier search, in whatever form (for example, in the form of a search report, a listing of cited prior art or an examination report) they are presented by the Authority or Office concerned.
- (b) The International Searching Authority may, subject to paragraphs (c) to (f), invite the applicant to furnish to it, within a time limit which shall be reasonable under the circumstances:
 - (i) a copy of the earlier application concerned;
 - (ii) where the earlier application is in a language which is not accepted by the International Searching Authority, a translation of the earlier application into a language which is accepted by that Authority;
 - (iii) where the results of the earlier search are in

a language which is not accepted by the International Searching Authority, a translation of those results into a language which is accepted by that Authority;

- (iv) a copy of any document cited in the results of the earlier search.
- (c) Where the earlier search was carried out by the same Office as that which is acting as the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the copies referred to in paragraphs (a) and (b)(i) and (iv), indicate the wish that the receiving Office prepare and transmit them to the International Searching Authority. Such request shall be made in the request and may be subjected by the receiving Office to the payment to it, for its own benefit, of a fee.
- (d) Where the earlier search was carried out by the same International Searching Authority, or by the same Office as that which is acting as the International Searching Authority, no copy or translation referred to in paragraphs (a) and (b) shall be required to be submitted under those paragraphs.
- (e) Where the request contains a statement under Rule 4.12(ii) to the effect that the international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out, or that the international application is the same, or substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language, no copy or translation referred to in paragraphs (b)(i) and (ii) shall be required to be submitted under those paragraphs.
- (f) Where a copy or translation referred to in paragraphs (a) and (b) is available to the International Searching Authority in a form and manner acceptable to it, for example, from a digital library or in the form of the priority document, and the applicant so indicates in the request, no copy or translation shall be required to be submitted under those paragraphs.

Rule 16

The Search Fee

16.1 and 16.2 [No change]

16.3 *Partial Refund*

Where the International Searching Authority takes into account, under Rule 41.1, the results of an earlier search in carrying out the international search, that Authority shall refund the search fee paid in connection with the international application to the extent and under the conditions provided for in the agreement under Article 16(3)(b).

Rule 26bis

Correction or Addition of Priority Claim

26bis.1 and 26bis.2 [No change]

26bis.3 *Restoration of Right of Priority by Receiving Office*

- (a) to (c) [No change]
- (d) The submission of a request under paragraph (a) may be subjected by the receiving Office to the payment to it, for its own benefit, of a fee for requesting restoration, payable within the time limit applicable under paragraph (e). The amount of that fee, if any, shall be fixed by the receiving Office. The time limit for payment of the fee may be extended, at the option of the receiving Office, for a period of up to two months from the expiration of the time limit applicable under paragraph (e).
- (e) to (j) [No change]

Rule 29

International Applications Considered Withdrawn

29.1 *Finding by Receiving Office*

If the receiving Office declares, under Article 14(1)(b) and Rule 26.5 (failure to correct certain defects), or under Article 14(3)(a) (failure to pay the prescribed fees under Rule 27.1(a)), or under Article 14(4) (later finding of non-compliance with the requirements listed in items (i) to (iii) of Article 11(1)), or under Rule 12.3(d) or 12.4(d) (failure to furnish a required translation or, where applicable, to pay a late furnishing fee), or under Rule 92.4(g)(i) (failure to furnish the original of a document), that the international application is considered withdrawn:

- (i) to (iii) [no change]
- (iv) the International Bureau shall not be required to notify the applicant of the receipt of the record copy;
- (v) no international publication of the international application shall be effected if the notification of the said declaration transmitted by the receiving Office reaches the International Bureau before the technical preparations for international publication have been completed.

29.2 *[Remains deleted]*

29.3 and 29.4 [No change]

Rule 41

Taking into Account Results of Earlier Search

41.1 *Taking into Account Results of Earlier Search*

Where the applicant has, under Rule 4.12, requested the International Searching Authority to take into account the results of an earlier search and has complied with Rule 12bis.1 and:

(i) the earlier search was carried out by the same International Searching Authority, or by the same Office as that which is acting as the International Searching Authority, the International Searching Authority shall, to the extent possible, take those results into account in carrying out the international search;

(ii) the earlier search was carried out by another International Searching Authority, or by an Office other than that which is acting as the International Searching Authority, the International Searching Authority may take those results into account in carrying out the international search.

