ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Vyhlásené: 04.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

**355**

**OZNÁMENIE**
**Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky**

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 25. marca 2009 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z. a oznámenie č. 354/2009 Z. z.).

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2010.

K oznámeniu č. 355/2009 Z. z.

ZMENY

VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

**Článok 1**

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:

1. V časti IV hlave II sa vkladá nové pravidlo 62a, ktoré znie:

„Pravidlo 62a

Prihlášky obsahujúce väčší počet samostatných nárokov

(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že podané nároky nie sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, vyzve prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov označil nároky, ktoré sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, na základe ktorých sa má vykonať rešerš. Ak prihlasovateľ včas tejto výzve nevyhovie, rešerš bude vykonaná na základe prvého nároku v každej kategórii.

(2) Prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet rešerše, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.“.

2. Pravidlo 63 znie:

„Pravidlo 63

Neúplná rešerš

(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov podal vyhlásenie, v ktorom uvedie predmet, na ktorý sa má rešerš vypracovať.

(2) Ak nie je vyhlásenie podľa odseku 1 podané včas alebo nie je dostatočné na odstránenie nedostatku zisteného podľa odseku 1, Európsky patentový úrad vydá odôvodnené vyhlásenie, v ktorom uvedie, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, alebo, pokiaľ je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Odôvodnené vyhlásenie alebo čiastočná správa o rešerši sa bude na účely ďalšieho konania považovať za správu o európskej rešerši.

(3) Po vypracovaní čiastočnej správy o rešerši vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet, na ktorý bola vypracovaná rešerš, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.“.

3. V pravidle 64 odsek 1 znie:

„(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, vypracuje čiastočnú správu o rešerši na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť do dvoch mesiacov zaplatený nový poplatok za rešerš za každý vynález. Správa o európskej rešerši bude vypracovaná na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.“.

4. Pravidlo 69 znie:

„Pravidlo 69

Oznámenie o zverejnení

(1) Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši, a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenia pravidla 70 odseku 1, článku 94 odseku 2 a pravidla 70a odseku 1.

(2) Ak je v oznámení podľa odseku 1 uvedený dátum zverejnenia, ktorý je neskorší ako skutočný dátum zverejnenia, tento neskorší dátum je rozhodujúci pre lehoty podľa pravidla 70 odseku 1 a pravidla 70a odseku 1, ak chyba nie je zjavná.“.

5. V časti IV hlave IV sa vkladá nové pravidlo 70a, ktoré znie:

„Pravidlo 70a

Odpoveď na rozšírenú správu o európskej rešerši

(1) V posudku priloženom k správe o európskej rešerši poskytne Európsky patentový úrad prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k rozšírenej správe o európskej rešerši a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote podľa pravidla 70 odseku 1.

(2) V prípade podľa pravidla 70 odseku 2 alebo, ak je doplnková správa o európskej rešerši vypracovaná na prihlášku Euro-PCT, Európsky patentový úrad poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril k rozšírenej správe o európskej rešerši, a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote určenej na uvedenie, či si želá pokračovať v konaní o prihláške.

(3) Ak prihlasovateľ ani nevyhovie výzve podľa odseku 1 alebo 2, ani sa k nej nevyjadrí, prihláška sa považuje za vzatú späť.“.

6. V pravidle 135 odsek 2 znie:

„(2) O pokračovaní v konaní sa rozhodne vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje článok 121 odsek 4, a na lehoty podľa pravidla 6 odseku 1, pravidla 16 odseku 1 písmena a), pravidla 31 odseku 2, pravidla 36 odseku 1 písmen a) a b) a odseku 2, pravidla 40 odseku 3, pravidla 51 odsekov 2 až 5, pravidla 52 odsekov 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 a pravidla 112 odseku 2.“.

7. Pravidlo 137 znie:

„Pravidlo 137

Zmeny v európskej patentovej prihláške

(1) Ak nie je ustanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky ani výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.

(2) Spolu so všetkými pripomienkami, opravami alebo zmenami urobenými v odpovedi na oznámenia Európskeho patentového úradu podľa pravidla 70a odseku 1 alebo 2 alebo podľa pravidla 161 odseku 1 môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.

(3) Bez súhlasu prieskumového oddelenia sa nesmú robiť žiadne ďalšie zmeny.

(4) Pri podaní akýchkoľvek zmien podľa odsekov 1 až 3 ich prihlasovateľ musí určiť a uviesť ich dôvod v podanej prihláške. Ak prieskumové oddelenie zistí nesplnenie niektorej z požiadaviek, môže požadovať odstránenie tohto nedostatku do jedného mesiaca.

(5) Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, na ktorý nebola vypracovaná rešerš a ktorý netvorí s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku. Ani sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši podľa pravidla 62a alebo podľa pravidla 63.“.

8. Pravidlo 161 znie:

„Pravidlo 161

Zmena v prihláške

(1) Ak Európsky patentový úrad vystupoval ako Medzinárodný rešeršný úrad a tam, kde bola podaná požiadavka podľa článku 31 PCT, aj ako Medzinárodný úrad pre predbežný prieskum pre Euro-PCT prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku Medzinárodného rešeršného úradu alebo k medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a v prípade potreby ho vyzvať, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v písomnom posudku alebo v medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do jedného mesiaca od príslušného oznámenia. Ak prihlasovateľ výzve

nevyhovie alebo sa k nej nevyjadrí v súlade s ustanovením prvej vety, prihláška sa pokladá za vzatú späť.

(2) Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, môže byť prihláška jedenkrát zmenená, a to v lehote do jedného mesiaca od oznámenia informujúceho o tom prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ pre doplnkovú európsku rešerš.“.

**Článok 2**

(1) Ustanovenia článku 1 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. apríla 2010.

(2) Nové pravidlo 62a, pravidlo 63 zmenené článkom 1 odsekom 2 tohto rozhodnutia, nové pravidlo 70a a pravidlo 137 zmenené článkom 1 odsekom 7 tohto rozhodnutia sa použijú pre tie európske patentové prihlášky, pre ktoré sa vypracuje správa o európskej rešerši alebo doplnková správa o európskej rešerši od 1. apríla 2010 vrátane.

(3) Pravidlo 161 zmenené článkom 1 odsekom 8 tohto rozhodnutia sa použije pre európske patentové prihlášky, pre ktoré nebolo vydané oznámenie podľa súčasného pravidla 161 pred 1. aprílom 2010.

V Mníchove 25. marca 2009

**K oznámeniu č. 355/2009 Z. z.**

# IMPLEMENTING

## REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

of 5 October 1973
as amended by decision of the Administrative Council
of the European Patent Organisation
of 25 March 2009

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

**1. The following new Rule 62a shall be inserted in Part IV, Chapter II:**

"Rule 62a

Applications containing
a plurality of independent claims

(1) If the European Patent Office considers that the claims as filed do not comply with Rule 43, paragraph 2, it shall invite the applicant to indicate, within a period of two months, the claims complying with Rule 43, paragraph 2, on the basis of which the search is to be carried out. If the applicant fails to provide such an indication in due time, the search shall be carried out on the basis of the first claim in each category.

(2) The Examining Division shall invite the applicant to restrict the claims to the subject-matter searched unless it finds that the objection under paragraph 1 was not justified.".

**2. Rule 63 shall be amended to read as follows:**

"Rule 63

Incomplete search

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched.

(2) If the statement under paragraph 1 is not filed in due time, or if it is not sufficient to overcome the deficiency noted under paragraph 1, the European Patent Office shall either issue a reasoned declaration stating that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed or, as far as is practicable, draw up a partial search report. The reasoned declaration or the partial search report shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

(3) When a partial search report has been drawn up, the Examining Division shall invite the applicant to restrict the claims to the subject-matter searched unless it finds that the objection under paragraph 1 was not justified.".

**3. Rule 64, paragraph 1, shall be amended to read as follows:**

"(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that, for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period of two months. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.".

**4. Rule 69 shall be amended to read as follows:**

"Rule 69

Information about publication

(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, Article 94, paragraph 2, and Rule 70a, paragraph 1.

(2) If a date of publication is specified in the communication under paragraph 1 which is later than the actual date of publication, that later date shall be the decisive date as regards the periods referred to in Rule 70, paragraph 1, and Rule 70a, paragraph 1, unless the error is obvious.".

**5. The following new Rule 70a shall be inserted in Part IV, Chapter IV:**

"Rule 70a

Response to the extended European search report

(1) In the opinion accompanying the European search report the European Patent Office shall give the applicant the opportunity to comment on the extended European search report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion accompanying the European search report and to amend the description, claims and drawings within the period referred to in Rule 70, paragraph 1.

(2) In the case referred to in Rule 70, paragraph 2, or if a supplementary European search report is drawn up on a Euro-PCT-application, the European Patent Office shall give the applicant the opportunity to comment on the extended European search report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion accompanying the European search report and to amend the description, claims and drawings within the period specified for indicating whether he wishes to proceed further with the application.

(3) If the applicant neither complies with nor comments on an invitation in accordance with paragraph 1 or 2, the application shall be deemed to be withdrawn.".

**6. Rule 135, paragraph 2, shall be amended to read as follows:**

"(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraphs 1(a), 1(b) and 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 and Rule 112, paragraph 2.".

**7. Rule 137 shall be amended to read as follows:**

"Rule 137

Amendment of the European patent application

(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description, claims and drawings of his own volition.

(3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) When filing any amendments referred to in paragraphs 1 to 3, the applicant shall identify them and indicate the basis for them in the application as filed. If the Examining Division notes a failure to meet either requirement, it may request the correction of this deficiency within a period of one month.

(5) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.".

**8. Rule 161 shall be amended to read as follows:**

"Rule 161

Amendment of the application

(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of one month from the respective communication. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the application may be amended once within a period of one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.".

Article 2

(1) The provisions mentioned in Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2010.

(2) New Rule 62a, Rule 63 as amended by Article 1, paragraph 2, of this decision, new Rule 70a and Rule 137 as amended by Article 1, paragraph 7, of this decision shall apply to European patent applications for which the European search report or the supplementary European search report is drawn up on or after 1 April 2010.

(3) Rule 161 as amended by Article 1, paragraph 8, of this decision shall apply to European patent applications where a communication under current Rule 161 has not been issued before 1 April 2010.

Done at Munich, 25 March 2009

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.