

OBSAH

Predhovor k tretiemu vydaniu	13
Čitateľský sprievodca	15
1. Skratky	15
2. Citácie	15
3. Označovanie jednotlivých prípadov	16
I. PATENTOVATEĽNOSŤ	17
A. Patentovateľné vynálezy	17
1. Technická povaha vynálezov	17
1.1 Vynálezy vzťahujúce sa na počítače	17
1.2 Spracovanie textu (word processing)	20
1.3 Prezentácia informácií	22
1.4 Metódy na uskutočňovanie obchodovania	24
1.5 Estetická tvorba	26
1.6 Nedostatok technických vlastností	26
2. Medicinálne metódy	28
2.1 Úvod	28
2.2 Prijateľnosť nárokov v zmysle článku 52(4) EPD	28
2.2.1 Všeobecné poznámky	28
2.2.2 Viackrokové metódy a článok 52(4) EPD	29
2.2.3 Terapeutický alebo technický účel znaku	30
2.2.4 Medicinálny charakter vylúčených metód	31
2.3 Terapeutické metódy	33
2.3.1 Význam terapie	33
2.3.2 Neterapeutické indikácie	33
2.3.3 Metódy s terapeutickými a neterapeutickými indikáciami	34
2.4 Chirurgické metódy	37
2.5 Diagnostické metódy	38
2.6 Produkty na použitie v medicínnych postupoch	39
2.7 Metódy nevhodné na priemyselné využitie	40
B. Výnimky z patentovateľnosti	41
1. Úvod	41
2. Vynálezy, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom	41
3. Patentovateľnosť rastlín a odrôd rastlín	43
4. Patentovateľnosť živočíchov a plemien živočíchov	45
5. V podstate biologické spôsoby	45
6. Mikrobiologické spôsoby a ich produkty	46

C. Novosť	47
1. Stav techniky	47
1.1 Sprístupnenie pred dátumom podania prihlášky	47
1.2 Sprístupnenie verejnosti	47
1.2.1 Pojem „sprístupnenia“	47
1.2.2 Koncept „verejnosti“	50
1.2.3 Závazok zachovania tajomstva	50
1.2.4 Otázky dôkazu	55
2. Zahŕnutie do stavu techniky	56
2.1 Európske práva priority	56
2.2 Prihlášky PCT ako stav techniky	57
2.3 Vylúčené národné práva priority	57
3. Určovanie novosti	58
3.1 Jednotný skorší dokument	58
3.2 Objasnenie korešpondujúce k vynálezu ako takému	59
3.2.1 Kombinácie v rámci dokumentu stavu techniky	60
3.2.2 Široké nároky	61
3.2.3 Nároky výrobku s procesnými črtami	61
3.2.4 Ekvivalenty	61
4. Posudzovanie skorších dokumentov	62
4.1 Dátum používaný pri posudzovaní skoršieho dokumentu	63
4.2 Dokument stavu techniky musí opísať vynález dostatočne na to, aby ho bol odborník schopný uskutočniť	63
4.2.1 Všeobecné otázky	63
4.2.2 Skoršie používanie	64
4.3 Určovanie obsahu objasnenia	67
4.3.1 Interpretácia	67
4.3.2 Objasnenie - rozdiely v znení	69
4.3.3 Implicitné objasnenie a vynálezcovská činnosť	70
4.3.4 Chyby v objasnení	70
4.3.5 Náhodné objasnenie	71
4.3.6 Objasnenie prostredníctvom výkresov	72
4.3.7 Špecifické objasnenie ako protiklad generického objasnenia - interpretácia príkladov	72
5. Chemické vynálezy a selektívne vynálezy	73
5.1 Novosť chemických zlúčenín a skupín zlúčenín	73
5.2 Výber podskupín a prekryvanie sa skupín definovaných parametrami	78
6. Novosť používania	82
6.1 Prvé medicínálne použitie	82
6.1.1 Úvod	82
6.1.2 Rozsah účelovo súvisiaceho nároku výrobku	83
6.1.3 Ochrana prípravku vo forme „súboru častí“ (kit-of-parts)	83
6.2 Druhé (ďalšie) použitie na medicínálne účely	84
6.2.1 Formulácia nárokov	84
6.2.2 Novosť novej terapeutickkej aplikácie	87
6.3 Druhé (ďalšie) nemedicínálne použitie	89
6.3.1 Kritériá novosti pre nemedicínálne nároky na použitie	89
6.3.2 Stanovenie účelu v nemedicínálnych nárokoch na použitie	92

7. Zverejnenie, ktoré nie je prekážkou	94
7.1 Evidentné zneužitie	94
7.2 Záležitosti predchádzajúce dátumu priority	94
D. Vynálezcovská činnosť	96
1. Úvod	96
2. Prístup „problém a riešenie“ („problem-and-solution“)	96
3. Najbližší stav techniky	97
3.1 Určenie najbližšieho stavu techniky - všeobecné skutočnosti	97
3.2 Výber najbližšieho počiatočného bodu	98
3.3 Staré dokumenty stavu techniky ako najbližší stav techniky	99
4. Technický problém	100
4.1 Určenie technického problému	100
4.2 Opätovné formulovanie problému	101
4.3 Alternatívne riešenie známeho problému	103
4.4 Riešenie neznámeho problému	103
5. Odborník v danej oblasti	104
5.1 Definícia odborníka - tím expertov	104
5.1.1 Definícia	104
5.1.2 Skupina ľudí ako „odborník v danej oblasti“	104
5.1.3 Definícia odborníka v oblasti biotechnológií	105
5.2 Blízka oblasť	106
5.3 Odborník v stave techniky - úroveň vedomostí	108
6. Dôkaz vynálezcovskej činnosti	109
6.1 Prístup „mohol - mohol by“ („could-would“) a analýza ex post facto	109
6.2 Očakávanie úspechu, najmä v oblasti génového inžinierstva a biotechnológií	110
6.3 Technické zverejnenie v dokumente stavu techniky	111
6.4 Kombinovaný vynález	112
6.4.1 Existencia kombinovaného vynálezu	112
6.4.2 Čiastkové problémy	113
6.5 Uvažovanie o znakoch v prípade kombinovania znakov	113
6.6 Náhrada materiálu - podobné použitie	114
6.7 Kombinovanie dokumentov	114
6.8 Chemické vynálezy.....	115
6.8.1 Všeobecné otázky	115
6.8.2 Štruktúrna podobnosť	115
6.8.3 Široké nároky	116
6.8.4 Medziprodukty	116
6.9 Ekvivalenty	117
6.10 Vynálezy spočívajúce v stanovení problému	117
6.11 Nové použitie známeho opatrenia	118
6.12 Zrejmé nové použitie	119
6.13 Potreba zlepšenia vlastností	120
6.14 Disclaimer	120
6.15 Optimalizácia parametrov	120
6.16 Malé zlepšenie v komerčne používanom postupe	121
6.17 Dôkaz vynálezcovskej činnosti v oblasti medicíny	122

6.18	Analogický postup	122
6.19	Predstaviteľný produkt	122
6.20	Príklady odmietnutia vynálezcovskej činnosti	122
6.20.1	Zmena procedurálnych krokov	122
6.20.2	Účelový výber	122
6.20.3	Automatizácia	123
6.20.4	Bežné (rutinné) experimenty	123
7.	Sekundárny znak pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti	123
7.1	Všeobecné otázky	123
7.2	Predsudky v technike	123
7.3	Vek dokumentov / časový faktor	124
7.4	Uspokojenie dlhotrvajúcej potreby	125
7.5	Komerčný úspech	126
7.6	Jednoduché riešenie	127
7.7	Prekvapujúci účinok	127
7.7.1	„Bonus účinok“	127
7.7.2	Porovnávacie príklady	129
II.	PODMIENKY KTORÉ MÁ SPĽŇAŤ PRIHLÁŠKA	131
A.	Dostatočnosť objasnenia	131
1.	Časti prihlášky, ktoré sú podstatné pre posúdenie dostatočnosti objasnenia	131
2.	Vedomosti odborníka podstatné pre posúdenie dostatočnosti objasnenia	131
3.	Jasnosť a úplnosť objasnenia	133
4.	Reprodukovateľnosť bez neprimeranej námahy	134
5.	Biotechnológie	135
5.1	Všeobecne	135
5.2	Jasnosť a kompletnosť objasnenia	136
5.2.1	Rozsah v akom musí byť vynález reprodukovateľný	136
5.2.2	Reprodukovateľnosť bez neprimeranej námahy	136
5.3	Deponovanie živého materiálu	139
5.3.1	Vecné otázky	139
5.3.2	Procesné otázky	140
6.	Vzťah medzi článkom 83 a článkom 84	141
6.1	Článok 83 a opora v opise	141
6.2	Článok 83 a jasnosť nárokov	142
7.	Dôkaz	143
B.	Nároky	144
1.	Jasnosť	144
1.1	Znenie nárokov	144
1.1.1	Všeobecné princípy	144
1.1.2	Podstatné znaky	145
1.1.3	Interpretácia pojmov	146
1.1.4	Jasnosť širokých nárokov	146
1.1.5	Technické znaky	147
1.1.6	Kategórie nárokov	147

1.2 Výnimky z pravidiel	148
1.2.1 Prípustnosť disclaimeru	148
1.2.2 Široké nároky	149
2. Stručnosť	152
3. Nároky podložené opisom	152
4. Interpretácia nárokov	154
5. Znenie nárokov	155
6. Nároky na výrobky definované postupom ich výroby (product-by-process claims)	156
6.1 Úvod	156
6.2 Požiadavka, že nárokovaný výrobok musí byť patentovateľný	157
6.3 Požiadavka, keď nárokovaný výrobok nemôže byť opísaný akýmkoľvek iným spôsobom	158
6.4 Kombinácia znakov výrobku a spôsobu	159
6.5 Rozsah poskytnutej ochrany nárokmi „product-by-process“	159
7. Poplatky za nároky	159
C. Jednotnosť vynálezu	160
1. Úvod	160
2. Množstvo nezávislých nárokov	161
2.1 Všeobecné otázky	161
2.2 Nezávislé nároky v rôznych kategóriách	161
3. Závislé nároky	163
4. Medziprodukty	163
5. Základ pre stanovenie nedostatku jednotnosti	164
5.1 Všeobecné otázky	164
5.2 Stanovenie nedostatku jednotnosti Orgánom pre medzinárodnú rešerš	165
5.3 Stanovenie nedostatku jednotnosti v prieskumovom konaní	166
5.4 Stanovenie nedostatku jednotnosti v odporovom konaní	167
6. Kritériá pre určenie nedostatku jednotnosti	167
6.1 Určenie technického problému tvoriaceho základ vynálezu	167
6.2 Prieskum novosti a vynálezcovskej činnosti	168
7. Jediná všeobecná vynálezcovská myšlienka	169
7.1 Jediná všeobecná myšlienka	169
7.2 Inventívny charakter jedinej všeobecnej myšlienky	171
7.3 Jednotnosť samostatných nárokov určujúcich alternatívy („Markush claims“)	173
8. Početnosť vynálezov a ďalší poplatok za rešerš	175
8.1 Dôsledky neuhradenia ďalšieho poplatku za rešerš	175
8.2 Vynechanie ďalšieho poplatku za rešerš	176
8.3 Ďalšie výzvy na uhradenie doplnkových poplatkov za rešerš	176
III. ZMENY	179
A. Článok 123 (2), EPD	179
1. Obsah pôvodne podanej prihlášky	179
1.1 Všeobecné otázky	179

1.2	Technický podiel prídavnej vlastnosti	182
1.3	Objasnenie vo výkresoch	185
1.4	Križové referencie	186
1.5	Chyby pri objasnení	187
1.5.1	Výpočtové chyby	187
1.5.2	Nesprávny štrukturálny vzorec	187
1.5.3	Zmeny kvôli chybám	187
1.5.4	Eliminácia nezrovnalostí	188
1.6	Následné doplnenie detailov	188
1.6.1	Zmeny v opise stavu techniky	188
1.6.2	Ďalšie doplnenie účinkov	189
1.6.3	Disclaimer	189
2.	Oddelené prihlášky	190
3.	„Testy“ prípustnosti zmeny	192
3.1	„Test novosti“	192
3.2	„Je to podstatný“ test	192
3.3	Odvoditeľnosť zmien z podanej prihlášky	194
B.	Článok 123 (3), EPD	197
1.	Zovšeobecnenie vlastností	197
2.	Presun vlastností z úvodu do charakterizujúcej časti	197
3.	Zmena kategórie nároku	198
C.	Vzťah medzi článkom 123 (2) a 123 (3), EPD	201
1.	Konfliktné prípady	201
2.	Rozhodnutie Veľkého sťažnostného senátu	202
3.	Vyriešenie sporu vo výnimočných prípadoch	202
D.	Pravidlo 88, druhá veta, EPD	203
1.	Vzťah k článku 123 (2), EPD	203
2.	Samozrejmosť chyby a opravy	204
E.	Štandard dôkazu pre umožnenie zmien a opráv	205
IV.	PRIORITA	207
A.	Prihlášky umožňujúce právo priority	207
1.	Národný register priemyselných vzorov	207
2.	Postdatovanie predchádzajúcich prihlášok	207
B.	Zhodnosť vynálezu	208
1.	Zverejnenie v skoršej prihláške vynálezu nárokovaného v následnej prihláške	208
1.1	Porovnanie prihlášok	208

1.2 Úhrnné objasnenie v predošlej prihláške	209
1.3 „Podstatné“ vlastnosti	209
1.3.1 Objasnenie podstatných vlastností v prioritnom dokumente	209
1.3.2 Nedostatočné objasnenie podstatnej vlastnosti	210
1.3.3 Rutinný výber	210
1.3.4 Hranice chyby	210
1.3.5 Definícia obmedzení	211
1.4 Objasnenie v nárokoch predchádzajúcej prihlášky	212
1.5 Výber zo všeobecného vzorca	212
2. Nárok na vynález v následnej prihláške pri vynáleze objasnenom v skoršej prihláške	213
2.1 Predpokladané znaky technickej použiteľnosti	213
2.2 Znaky chýbajúce pri skoršej prihláške	213
2.2.1 Vynechanie nepodstatných znakov	213
2.2.2 Rozšírenie nad skoršiu prihlášku	213
3. Splnomocňovacie objasnenia v prioritnom dokumente	214
4. Obmedzenie rozsahu ochrany	215
C. Prvá prihláška v krajine Parížskeho dohovoru	217
D. Čiastočné a viacnásobné priority	218
1. Uverejnenia počas prioritnej lehoty	218
2. Rôzne priority pre rôzne časti prihlášky európskeho patentu	219
3. Viacnásobné priority pre jeden nárok	219
V. PRÁVO NA EURÓPSKY PATENT	221