



*Banská Bystrica 15. 5. 2019*  
*EP 2239014/I-20-2019*

## ROZHODNUTIE

Vo veci žiadosti žiadateľa Systemair Production, a. s., Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „žiadateľ“) o určenie, či predmet opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany európskeho patentu EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument 10326, s názvom „Požiarna klapka“ majiteľa Rf-Technologies nv, Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele, Belgicko (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 49 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

**predmet určenia „Požiarna klapka“ podľa priloženého opisu nepatrí do rozsahu ochrany európskeho patentu EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument č. 10326.**

## Odôvodnenie:

Úradu bola 7.2.2019 doručená žiadosť o určenie, či predmet „Požiarna klapka“ opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany európskeho patentu EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument č. 10326, s názvom „Požiarna klapka“.

Žiadateľ v žiadosti uviedol, že jeho právny záujem na určení spočíva v potrebe získania právnej istoty o rozsahu ochrany predmetného európskeho patentu vo vzťahu k ďalším riešeniam požiarnych klapiek.

Žiadateľ tiež uviedol, že podľa neho nie je sporné porovnanie znakov predmetu určenia so znakmi európskeho patentu s výnimkou nasledujúcich otázok:

1. Má sa šírka listu klapky uvedená v nárokoch č. 1 a 7 európskeho patentu chápať ako šírka listu alebo ako hrúbka listu?
2. Je v zmysle nároku č. 3 zakončenie hrany listu v predmete určenia tvorené jedným výstupkom v podobe tesnenia alebo ide o dva výstupky, ktoré tvoria medzeru pre studené tesnenie, ktoré pri požiari vyhorí?

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad na žiadosť určí, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho patentu. Opis predmetu určenia musí byť jasný a úplný a žiadosť o určenie musí spĺňať náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 80.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozsah ochrany vyplývajúci z patentu určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis vynálezu a výkresy.

Európsky patentový úrad dňa 29.6.2011 vydal rozhodnutie o udelení európskeho patentu EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument č. 10326, s účinkami pre Slovenskú republiku od 4.1.2012, kedy bol sprístupnený preklad dokumentu č. 10326 s názvom „Požiarna klapka“ (ďalej len „európsky patent“) majiteľovi patentu Rf-Technologies nv, Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele, Belgicko, na európsku patentovú prihlášku EP 2239014 s dátumom podania 29.3.2010 a právami prednosti zo 6.4.2009 BE 200900211 s nasledujúcim znením patentových nárokov:

1. Požiarna klapka (1) obsahujúca vzduchové potrubie (2), list klapky (3), ktorý sa nachádza vo vzduchovom potrubí (2) a môže sa otáčať z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naopak a pás napučiavacieho materiálu (4), ktorý je schopný zväčšiť sa pri účinkoch tepla, pričom pás (4) je navrhnutý tak, aby vyplňal priestor medzi listom klapky (3) a vzduchovým potrubím (2) po zväčšení a v polohe zatvorenia listu klapky (3), kde list klapky (3) je vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom (5) po svojom obvode, vyznačujúci sa tým, že pás napučiavacieho materiálu (4) je navrhnutý ako širší než je šírka listu klapky (3).
2. Požiarna klapka (1) podľa patentového nároku 1, vyznačujúca sa tým, že vzduchové potrubie (2) je vybavené žliabkom (7), ktorý obklopuje list klapky (3) v zatvorenej polohe po jej obvode.
3. Požiarna klapka (1) podľa patentového nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že list klapky (3) je vybavený aspoň dvomi vyčnievajúcimi okrajmi (5) po svojom obvode, ktoré spolu vymedzujú žliabok (6).
4. Požiarna klapka (1) podľa patentového nároku 3, vyznačujúca sa tým, že pás napučiavacieho materiálu (4) je upevnený v žliabku (6) v liste klapky (3).
5. Požiarna klapka (1) podľa patentového nároku 4, vyznačujúca sa tým, že uvedená požiarna klapka (1) obsahuje druhý pás napučiavacieho materiálu (4), ktorý je schopný zväčšiť sa pri účinkoch tepla, tento pás (4) je upevnený v žliabku (7) vo vzduchovom potrubí (2).
6. Požiarna klapka (1) podľa patentových nárokov 2 alebo 3, vyznačujúca sa tým, že pás napučiavacieho materiálu (4), ktorý sa zväčšuje pri účinkoch tepla je upevnený v žliabku (7) vo vzduchovom potrubí (2).
7. Požiarna klapka (1) podľa jedného z predchádzajúcich patentových nárokov, vyznačujúca sa tým, že žliabok (6) vo vzduchovom potrubí (2) je navrhnutý ako širší, než je šírka listu klapky (3).

Predmetom určenia podľa pripojeného opisu a obrázkov je „Požiarna klapka“, ktorá má vzduchové potrubie (2) z plechu a má list (3) klapky, ktorý sa nachádza vo vnútri vzduchového potrubia (2). List (3) je uložený a prispôbený na otáčanie z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naspäť. Požiarna klapka (1) zahŕňa pás napučiacieho materiálu, konkrétne pás (4) Intumexu (protipožiarno tesnenie). Pás (4) účinkom tepla pri požiari zväčšuje svoj objem, vyplňovaním dostupného priestoru v okolí tvorí objemovú prekážku pre šírenie plameňa. Pás (4) je umiestnený po obvode vo vnútri vzduchového potrubia (2) protiľahlo k hrane zatvorenej polohy. Pri zväčšení objemu pás (4) vyplní priestor medzi listom (3) klapky a vzduchovým potrubím (2). List (3) klapky je na svojej hrane (5) po obvode opatrený drážkou, v ktorej je umiestnené tesnenie (8), ktoré vyčnieva z hrany (5) listu. Tesnenie je vyhotovené ako „studené“ tesnenie, ktoré pri požiari vyhorí. Do momentu požiaru toto tesnenie (8) opakovane utesňuje list (3) vo funkcii regulačnej klapky pri zmene polohy listu (3). Pri požiari studené tesnenie (8) vyhorí a tesniacu funkciu preberie pás (4), ktorý funguje ako jednorázovo účinkujúce tesnenie. Pás (4) (38 mm) je širší ako je hrúbka listu (3) (35 mm). Pás (4) nie je širší ako je šírka listu (3) (zodpovedá priemeru listu (3)-cca 80 a viac mm).

Vzduchové potrubie (2) má dva obvodové výstupky (7) vytvorené prelisovaním oceľového plechu do vnútra po obvode potrubia (2). Výstupky (7) sú umiestnené po stranách listu (3) klapky v zatvorenej polohe. List klapky (3) má po obvode drážku (6), ktorá rozdeľuje hranu (5) listu na dva výstupky. V drážke (6) medzi výstupkami je vložené studené tesnenie (8). Na liste (3) klapky je studené tesnenie (8), nie je tam pás napučiacieho materiálu, resp. pás (4). Požiarna klapka (1) má len jeden pás (4) a ten je umiestnený na vnútornom obvode vzduchového potrubia (2) medzi dvoma obvodovými výstupkami (7). Požiarna klapka (1) má pás (4) umiestnený na vnútornom obvode vzduchového potrubia (2) v žliabku medzi dvoma obvodovými výstupkami (7). Žliabok vo vzduchovom potrubí (2) medzi dvoma obvodovými výstupkami (7) je širší ako hrúbka listu (3) klapky. Šírka žliabku je viac ako 38 mm, hrúbka listu (3) je 35 mm. Žliabok nie je širší ako šírka listu (3), ak za šírku listu (3) sa považuje jeho pričný rozmer.

V úvode porovnania jednotlivých riešení je potrebné poznamenať, že pre kladný určovací výrok je nevyhnutné splnenie základnej podmienky, aby predmet určenia obsahoval všetky podstatné znaky alebo ich technické ekvivalenty uvedené v patentových nárokoch, resp. aby znaky predmetu určenia patrili do rozsahu všetkých podstatných znakov alebo ich technických ekvivalentov aspoň jedného nezávislého patentového nároku. V opačnom prípade ak predmet určenia nevykazuje všetky podstatné znaky uvedené aspoň v jednom nezávislom patentovom nároku, nepatrí do rozsahu ochrany tohto patentu.

Model technickej ekvivalencie je uplatňovaný najmä pri extenzívnom výklade ochrany vtedy, ak niektorý zo znakov chráneného riešenia nie je v predmete určenia síce doslovne prítomný, ale nahrádza v ňom znak, ktorý plní rovnaký účel a rovnakú funkciu, pričom takáto zámena je pre technicky kvalifikovanú osobu zrejmá. Ak znak v dôsledku inej konštrukčnej úpravy alebo iných vlastností plní v danej kombinácii znakov aj inú funkciu ako porovnávaný znak, nejde o technický ekvivalent.

Nezávislé patentové nároky, ktoré obsahujú všetky podstatné a nevyhnutné znaky chráneného predmetu majú pre výklad rozsahu ochrany vyplývajúceho z európskeho patentu rozhodujúci význam a do závislého patentového nároku môže predmet určenia patriť len za predpokladu, že patrí do nároku nezávislého, na ktorý sa priamo, či nepriamo odvoláva.

Úrad pri rozhodovaní vychádza z informácií, ktoré žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti, pričom neskúma, či ide o konkrétne uskutočnené technické riešenie, t. j. či predmet určenia zodpovedá konkrétnemu výrobku, resp. zariadeniu, alebo spôsobu.

Vecným porovnaním znakov predmetu určenia najprv so znakmi nezávislého patentového nároku č. 1 chráneného riešenia boli zistené tieto skutočnosti:

V oboch porovnávaných prípadoch ide o požiarnu klapku, ktorá predstavuje uzáver v potrubnom rozvode vzduchotechnického zariadenia, ktorý zabraňuje šíreniu požiaru a splođín z jedného požiarného úseku do druhého uzatvorením vzduchovodu v miestach osadenia alebo uzatvára vetrací otvor v deliacej konštrukcii.

Podľa prvého patentového nároku európskeho patentu požiarna klapka (1) obsahuje vzduchové potrubie (2), list klapky (3), ktorý sa nachádza vo vzduchovom potrubí (2) a môže sa otáčať z polohy otvorenia do polohy

zatvorenia a naopak, a pás napučiavacieho materiálu (4), ktorý je schopný zväčšiť sa pri účinkoch tepla, pričom pás (4) je navrhnutý tak, aby vyplňal priestor medzi listom klapky (3) a vzduchovým potrubím (2) po zväčšení a v polohe zatvorenia listu klapky (3).

Požiarne klapka podľa predmetu určenia rovnako ako v patente obsahuje vzduchové potrubie (2) z plechu a list klapky (3), ktorý sa nachádza vo vnútri vzduchového potrubia (2). List (3) je uložený a prispôbostený na otáčanie z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naspäť. Rovnako ako v európskom patente požiarne klapka podľa predmetu určenia ďalej obsahuje pás napučiavacieho materiálu (4), ktorý je schopný pri požiari účinkom tepla zväčšiť svoj objem tak, že vyplní dostupný priestor, tzn. priestor medzi listom klapky (3) a vzduchovým potrubím (2) v polohe zatvorenia listu klapky (3).

Podľa prvého patentového nároku ďalej vyplýva, že list klapky (3) je vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom (5) po svojom obvode a pás napučiavacieho materiálu (4) je navrhnutý širší ako je šírka listu klapky (3).

Z predmetu určenia vyplýva, že list klapky (3) po obvode nemá vyčnievajúci okraj (5) ako je to v prípade napadnutého európskeho patentu, ale má na svojej hrane (5) po obvode drážku, v ktorej je umiestnené tesnenie (8), ktoré vyčnieva z hrany (5) listu. Toto tesnenie je vyhotovené ako „studené“, tzn. takéto tesnenie pri požiari vyhorí. Na prvý pohľad môže studené tesnenie (8) umiestnené na obvode listu (3) vizuálne pôsobiť ako vyčnievajúci okraj (5) listu klapky (3) v európskom patente ale je dôležité upozorniť na to, že studené tesnenie (8) počas horenia vyhorí a styčná plocha obvodu listu klapky (3) bude mať tým pádom v predmete určenia úplne inú plochu na vyplnenie napučiavacím materiálom s vnútornou stranou vzduchového potrubia (2) ako ostávajúci (pevný) vyčnievajúci okraj (5) v európskom patente.

V tejto súvislosti je potrebné sa vyjadriť k poukázaniu žiadateľa či sa má šírka listu klapky uvedená v nárokoch č. 1 a 7 európskeho patentu chápať ako šírka listu alebo ako hrúbka listu? K uvedenému je nutné uviesť, že v celom opise európskeho patentu sa nachádza len pojem „šírka listu“, ktorý vzhľadom na opis, obrázky a nároky je nutné považovať za ekvivalentný „hrúbke listu“ v predmete určenia. Vzhľadom na chránené riešenie nebolo v európskom patente potrebné sa zaoberať „šírkou listu“ v zmysle priemeru kruhového listu klapky vyplňajúceho potrubie (2) (tiež kruhového priemeru), pretože je vzhľadom na chránené riešenie jednoznačné, že vyplňanie priestoru medzi listom klapky (3) a vnútornou časťou potrubia (2) je cez bočnú časť listu klapky (3) tzn. cez šírku (európsky patent), resp. cez hrúbku (predmet určenia), tohto listu (3) po vnútornú časť potrubia (2).

Na základe uvedeného je k znaku nezávislého patentového nároku, že pás napučiavacieho materiálu (4) je navrhnutý širší ako je šírka listu klapky (3) potrebné uviesť, že ide o rovnaký znak s predmetom určenia kde je šírka pásu (4) 38 mm a hrúbka listu (3) (teda šírka listu (3) podľa patentu) 35 mm, tzn. že šírka pásu (4) (napučiavacieho materiálu) v predmete určenia je širšia ako je „hrúbka“ listu (3) (zodpovedá „šírke“ listu (3) v patente), pretože 38mm je viac ako 35 mm.

Vzhľadom na uvedené porovnanie znakov nezávislého patentového nároku a znakov predmetu určenia je možné konštatovať, že predmet určenia nevykazuje všetky podstatné znaky uvedené v hlavnom patentovom nároku európskeho patentu a teda predmet určenia nepatrí do rozsahu hlavného patentového nároku chráneného riešenia.

Ako už bolo uvedené nezávislý nárok na ochranu, ktorý obsahuje všetky podstatné a nevyhnutné znaky chráneného predmetu má pre výklad rozsahu ochrany vyplývajúceho z úžitkového vzoru rozhodujúci význam. Vzhľadom na to, že predmet určenia nepatrí do rozsahu prvého (nezávislého) patentového nároku nie je potrebné porovnávať znaky závislých patentových nárokov chráneného riešenia so znakmi predmetu určenia, lebo do závislého patentového nároku môže predmet určenia patriť len za predpokladu, že patrí do nároku nezávislého, na ktorý sa priamo, či nepriamo odvoláva. Keďže závislé patentové nároky 2 až 7 len rozvíjajú a spresňujú znaky hlavného patentového nároku, posudzovanie ich znakov so znakmi predmetu určenia by nemalo v tomto prípade vplyv na výsledok rozhodnutia.

K ďalšej otázke položenej žiadateľom, či je v zmysle nároku č. 3 zakončenie hrany listu v predmete určenia tvorené jedným výstupkom v podobe tesnenia alebo ide o dva výstupky, ktoré tvoria medzeru pre studené tesnenie, ktoré pri požiari vyhorí nutné uviesť, že podľa názoru úradu výraz „výstupok“ predstavuje len určitú malú časť vyvýšenia, výbežok niečoho, a teda v tomto zmysle je potrebné uvedené prípady

posudzovať. Ak v predmete určenia je výstupok vytvorený tesnením (8) umiestnením v obvodovej drážke (pozri aj obrázok) nie je možné hovoriť o dvoch výstupkoch v zmysle nároku 3 a obrázkov č. 4 a 5.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 55 ods. 4 písm. d) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa proti tomuto rozhodnutiu nemožno odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji