



Banská Bystrica 7. 4. 2020
EP 2239014/I-12-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Systemair Production a. s., Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 028 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie európskeho patentu EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument č. 10326, s názvom „Požiarna klapka“, majiteľa Rf-Technologies nv, Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele, Belgicko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Patentová a známková kancelária, Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 46 ods. 1 písm. a) v spojení s § 65 ods. 5 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

európsky patent EP 2 239 014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument E 10326, sa zrušuje.

Odôvodnenie:

Úradu bol 10.6.2019 doručený návrh na zrušenie európskeho patentu EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument č. 10326 (ďalej aj „napadnutý patent“, alebo „napadnuté riešenie“).

Navrhovateľ v podaní návrhu uviedol, že predmet napadnutého patentu bol súčasťou stavu techniky a k dátumu prednosti nebol nový. Napadnutý patent pri zohľadnení navrhovateľom predložených starších zverejnených riešení vyplýva zo stavu techniky zrejým spôsobom, a teda nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Navrhovateľ upozornil na to, že Európsky patentový úrad pri prieskume prihlášky napadnutého patentu nezahrnul do výsledkov rešerši niektoré staršie zverejnenia v slovenskom a českom jazyku.

Podľa navrhovateľa sa dá predpokladať, že za nový sa má považovať znak uvedený vo význakovej časti prvého nároku. Tento znak bol však súčasťou stavu techniky. Navrhovateľ ako stav techniky predložil nasledujúce materiály:

- 1) zapísaný slovenský úžitkový vzor č. 2334 s názvom „Požiarna klapka“, zverejnený 24.9.1999 (ďalej aj „D1“),
- 2) zapísaný český úžitkový vzor č. 15949 s názvom „Těsnění listu vzduchotechnické požární klapky“, zverejnený 24.10.2005 (ďalej aj „D2“),
- 3) zapísaný slovenský úžitkový vzor č. 1383 s názvom „Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia“, zverejnený 19.11.1996 (ďalej aj „D3“),
- 4) SK UV 1626 s názvom „Požiarna klapka“, zverejnený 10.7.1997 (ďalej aj „D4“)
- 5) technické materiály k výrobku IMOS Požiarna klapka PKI-R sprístupnený verejnosti ponukou a predajom od roku 2008, najneskôr 5.9.2008 (ďalej aj „D5“),
- 6) španielsky patentový spis ES 2245174, zverejnený 16.12.2005, „Intumescentný spoj požiarnej klapky pre ventilačné alebo klimatizačné alebo podobné potrubia s tepelnou expanziou v prípade požiaru na vytvorenie hermetického tesnenia medzi klapkou a príslušným potrubím“ (ďalej aj „D6“).

Následne sa navrhovateľ vo svojom návrhu venoval pojmu „šírka listu“, ktorý podľa navrhovateľa majiteľ európskeho patentu interpretoval odlišne od terminologických zvyklostí a odlišne od gramatického významu týchto pojmov, pretože ide o „hrúbku listu“. Navrhovateľ sa domnieva, že pri výklade pojmov šírka/hrúbka, ako ich účelovo interpretuje majiteľ by k udeleniu napadnutého patentu nedošlo, pretože tento znak je obsiahnutý v stave techniky.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti sprístupnenej verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Za sprístupnenie verejnosti sa tiež považuje predaj zákazníkom. Podľa rozhodnutia T 482/89 postačuje jeden jediný predaj zákazníkovi, ktorý nie je viazaný mlčanlivosťou. V tejto súvislosti navrhovateľ predložil dokument D5, podľa ktorého opakovane ponúkal a predával od roku 1999 požiarne klapky (protokol o skúške SLPO 029-99A z roku 1999 zahrnutý v dokumente D5), ktoré majú napučiaci pás širší ako je hrúbka listu. Od roku 2007 ponúkal a od roku 2008 predával požiarne klapky PKI, ktoré zahŕňajú všetky znaky 1., 2., 6. a 7. patentového nároku napadnutého patentu.

V Protokole o skúške FIRES-FR-201-07-AUNS (súčasť dokumentu D5) je predmetom skúšania požiarne klapka s obvodovou drážkou, v ktorej je umiestnené tesnenie vyčnievajúce z hrany listu klapky. Šírka Intumex tesnenia je širšia ako hrúbka listu (pozri str. 34 Protokolu). Na str. 31 Protokolu je pohľad na výrobok s listom klapky v otvorenej polohe. Ako dôkaz o ponuke a predaji predmetných požiarnych klapiek predložil navrhovateľ účtovné doklady, z ktorých vyplýva, že predmetné klapky boli predávané od roku 2008, t. j. pred právom prednosti napadnutého patentu.

Navrhovateľ tiež ako súčasť dokumentu D5 predložil koncernový katalóg Systemair Fire damper z roku 2008, kde sú ponúkané požiarne klapky PKI. V katalógu na str. 2 je uvedený klasifikačný protokol FIRES-CR-003-08-NURE, ktorý vychádza z testovacieho protokolu FIRES-FR-201-07-AUNS. Požiarne klapka PKI-R má vzduchové potrubie (2), list klapky (3), ktorý sa nachádza vo vzduchovom potrubí (2). List klapky (3) sa môže otáčať z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naopak. Pás napučiacieho materiálu (4), ktorý je schopný zväčšiť svoj objem pri účinkoch tepla je umiestnený v obvodovom prelise na vnútornej strane vzduchového potrubia (2) tak, že je v priestore medzi listom klapky (3) a vzduchovým potrubím (2) v polohe zatvorenia listu klapky (3). List klapky (3) je vybavený jedným výčnelkom po obvode listu klapky (3). Pás napučiacieho materiálu (4) je širší ako je šírka (hrúbka) listu klapky (3).

Z testovacieho protokolu (str. 4) uvedeného výrobku je zrejмый výstupok orientovaný oproti pásu napučiacieho materiálu. Pri požiarnej studenej tesnení vyhorí a tým sa vytvorí usporiadanie, že list klapky bude mať dva vyčnievajúce okraje po obvode listu klapky, ktoré vymedzujú žliabok, rovnako ako v nároku č. 3 napadnutého patentu. Zároveň odborník protipožiarnych systémov vie, že napučiaci materiál pri aktivácii vniká aj do malých medzier, a teda vnikne aj do žliabku, ktorý zostane po vyhorení studeného tesnenia, a teda na danom výrobku boli ozrejmené všetky znaky 1., 2., 3., 6. a 7. nároku napadnutého riešenia. Odborník z dokumentu D5 vytvorí riešenie podľa napadnutého patentu tým, že výstupok tvorený pôvodne studeným tesnením, vytvorí ako súčasť hrany listu klapky. Takáto inžinierska činnosť je podľa navrhovateľa rutinným postupom, nevytvára sa pritom nový znak. Protipožiarne účinky klapky sú podstatné pre prípad požiaru, keď studené tesnenie v hrane listu klapky podľa D5 už nie je v žliabku. Odborník teda pri riešení zadaného technického problému môže rutinným návrhom bez vynálezcovskej činnosti vytvoriť usporiadanie tak, že požiarne klapka má priamo a od výroby vytvorený žliabok v stave, ako má výrobok podľa D5 až v stave požiaru. Odborník teda odstráni doplnkovú funkčnosť studeného tesnenia, ktorá v rozhodujúcom momente, teda pri požiarnej, zaniká aj vo výrobku podľa D5.

K uvedenému je podľa navrhovateľa dôležité uviesť, že v napadnutom patente nie je rozmer alebo tvar žliabku v liste klapky presnejšie definovaný, ani obmedzený na vlastnosti a schopnosti napučiacieho materiálu v stave jeho vypenenia. Je teda nepochybné, že žliabok po vyhorení studeného tesnenia z D5 vytvára žliabok podľa nároku 3 napadnutého patentu.

Ďalej navrhovateľ porovnal znaky napadnutého patentu uvedené v hlavnom nároku so stavom techniky podľa dokumentu D1 a po vzájomnom zhodnotení uviedol, že predmet vynálezu podľa prvého patentového nároku sa od stavu techniky podľa D1 odlišuje len tým, že predmet vynálezu má list klapky (3) vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom (5) po svojom obvode. Tento znak je uvedený v predvýznamovej časti nároku a je bežnou súčasťou stavu techniky, v rôznych verziách ako je zrejmé z obrázkov č. 2 až 4 dokumentu D2. Do predvýznamovej časti prvého nároku bol tento znak pravdepodobne zahrnutý aj s prihliadnutím na dokument DE 2708109 (obr. 10, drážka s pozíčným číslom 76), ktorý bol súčasťou rešeršnej správy EPO.

Navrhovateľ poukázal na to, že dokument D2 opisuje, že na dosiahnutie jednoduchého, nenákladného a vysoko účinného utesnenia je výhodné ak sú vytvorené vybratia v obvodových stenách listu klapky. Takéto vybratie tvorí žliabok vymedzený výstupkami. Má sa tým dosiahnuť vyššieho účinku tepelnej nepriepustnosti klapky. Zo stavu techniky je teda známe, že vytvorenie vybratia, ktoré spolupracuje s vypeňovacou tesniacou hmotou zvyšuje účinok klapky.

Vzhľadom na uvedené považuje navrhovateľ za najbližší stav techniky dokument D1 a krok odborníka spočívajúci vo vytvorení výstupku na riešení podľa D1 vyplýva zo stavu techniky zrejším spôsobom, napríklad s prihliadnutím na dokument D2 alebo DE 2708109.

Pás napučiavacieho materiálu širší ako hrúbka listu zvyšuje protipožiarny izolačný účinok, tým, že poskytuje viac materiálu na vypeňovanie v medzere medzi hranou listu a vnútorným povrchom vzduchového potrubia. Zároveň napučiavací materiál aspoň čiastočne obklopí list klapky (str. 7, odsek 0032 napadnutého patentu) avšak tento účinok je známky zo stavu techniky napríklad z dokumentu D6.

Vytvorenie aspoň jedného výstupku alebo žliabku v liste klapky zvyšuje protipožiarny izolačný účinok tým, že vypenený materiál sa uzavrie v žliabku v liste klapky. Tento účinok je podľa navrhovateľa známy zo stavu techniky; okrem dokumentu D2, kde sú opísané dva výstupky, z dokumentu D3 je zrejmy aj jeden výstupok.

Podľa navrhovateľa uvedené dva znaky (šírka napučiavacieho pásu a výstupky) majú rovnaký účinok, ale vzájomne sa nepotencujú. Kombinácia týchto dvoch znakov má teda len predpokladané spoločné účinky, ktoré vychádzajú z účinkov využitia jednotlivých znakov v samostatnom postavení. Ak odborník pozná jednotlivé znaky vedúce k zvýšeniu protipožiarny izolácie a má za úlohu zvýšiť protipožiarny izolačný vlastnosti, je zapojenie oboch znakov riešením, ktoré je zjavne naporúdzi. Vychádzajúc z dokumentu D1 nezahŕňa predmet napadnutého patentu podľa prvého nároku vynálezcovskú činnosť a to vo svetle dokumentu D2 ale tiež dokumentu D3, pričom k rovnakému výsledku je podľa navrhovateľa možné dôjsť, ak sa za najbližší stav techniky zvolí dokument D4 alebo D5.

Ďalej navrhovateľ porovnával znaky prvého nároku napadnutého patentu so znakmi z dokumentu D2. Na obrázkoch dokumentu D2 je list klapky len v polohe uzatvorenej, avšak zvyšovanie izolačných účinkov sa týka práve tejto funkčnej polohy, pričom je zrejme, že zariadenie podľa D2 má otočný list klapky, čo vyplýva z pomenovania „klapka“ (klopiť, točiť). Podľa 1. nároku na ochranu dokumentu D2 na vnútornej strane skrine (2) je v blízkosti listu klapky (3) teplom vypeniteľná tesniaca hmota (4). Podľa príkladu 1 na strane 1 vypeniteľná tesniaca hmota (4) pri zvýšenej teplote vypení v priestore klapky (3) a zväčší svoj objem. Obvodová stena listu klapky (3) je opatrená drážkou, ktorá na hrane listu klapky (3) vytvára dva výstupky. Drážka má tvar pravouhlý alebo tvar písmena „V“ alebo „U“. Rozdielom medzi dokumentom D2 a prvým nárokom napadnutého patentu je šírka napučiavacieho materiálu (4), ktorá je v napadnutom patente širšia ako šírka (hrúbka) listu klapky (3).

Podľa navrhovateľa odborník z bežných znalostí vie, že účinok vypeňovacieho tesnenia rastie s rastúcim množstvom tesniacej hmoty. Táto základná premisa: viac tesniacej hmoty = väčší tesniaci účinok je základná a ľahko predvídateľná tak, že odborník postavený pred úlohu podľa napadnutého patentu a vychádzajúc z dokumentu D2 zjavným spôsobom dôjde k riešeniu, ktoré spočíva v pridaní množstva napučiavacieho materiálu, čo sa dá najjednoduchšie dosiahnuť zväčšením šírky pásu napučiavacieho materiálu, pričom samotné rozšírenie napučiavacieho pásu je známe z dokumentov D1, D4, D5 a D6. Cielový výber dvoch dostupných prostriedkov, ktoré sú známe zo stavu techniky, a ktoré oba vedú k požadovanému výsledku nie je vynálezcovské (T513/90).

Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal na to, že výstupok vychádzajúci z hrany a orientovaný oproti pásu napučiavacieho materiálu je bežným technickým usporiadaním pri aplikácii intumexových pásov. O uvedenom svedčí aj používanie takejto tesniacej dvojice z iných príbuzných oblastí techniky napríklad pri požiarnych dverách s otočným krídlom dverí (KR20090010491, JPH10309326, US5501045) je na hrane krídla vytvorený jeden alebo dva výstupky a tie potom pri požiari obtečú tesniacou hmotou z vypeneného napučiavacieho materiálu. Krídlo dverí má rovnakú úlohu ako list klapky a zároveň sa do zatvorenej polohy hrana krídla dostáva rotačným pohybom rovnako ako list klapky. Podľa navrhovateľa prenesenie tohto známeho usporiadania nie je vynálezcovské, ale poukazuje na všeobecné zásady aplikácie intumexových tesnení. A takéto všeobecné aplikačné princípy sú súčasťou vedomia odborníka z danej oblasti techniky. Zóna tvorená medzerou medzi hranou listu klapky a vnútorným povrchom vzduchotechnického potrubia poskytuje

len málo technických možností na zvýšenie tesniaceho účinku. Vytvorenie výstupku na hrane a zväčšenie šírky pásu napučiavacieho materiálu predstavuje blízko ležiace kroky (T623/97, T911/98), ktoré nepredstavujú vynálezcovskú činnosť.

Ďalej navrhovateľ posudzoval závislé nároky č. 2 až 7 a konštatoval, že tieto obsahujú len znaky známe zo stavu techniky, pretože žliabok (7) vo vzduchovom potrubí z nároku 2 vyplýva z dokumentu D5, dva vyčnievajúce okraje (5) po obvode listu klapky z nároku 3 vyplývajú z dokumentu D2, kde dva okraje vymedzujú žliabok (6). Dva vyčnievajúce okraje (5) po obvode listu klapky vyplývajú aj z dokumentu D5 v stave po vyhorení studeného tesnenia. Ďalej je vytvorený pás napučiavacieho materiálu (4) upevnený v žliabku (6) v liste klapky (3) z nároku č. 4 podľa dokumentu D4.

Podľa navrhovateľa je patentový nárok č. 5 čiastočne nejasný a v rozpore s prvým nárokom, resp. opisom, pretože je závislý len na nároku č. 4, pričom druhý pás napučiavacieho materiálu nemá byť širší ako je šírka (hrúbka) listu klapky, ale pritom má byť umiestnený v žliabku (7) vo vzduchovom potrubí (2), čo nemá oporu v opise, v príkladoch ani na obrázku a účinky takéhoto riešenia s ohľadom na deklarovany technický problém sú prinajmenšom sporné. Nech je však interpretácia tohto nároku akákoľvek, dokument D2 opisuje aj usporiadanie, kedy je jeden pás napučiavacieho materiálu na strane listu a druhý na vnútornej strane vzduchotechnického potrubia.

Ďalší patentový nárok č. 6 opisuje umiestnenie napučiavacieho materiálu v žliabku (7) vo vzduchovom potrubí (2), čo je súčasťou stavu techniky, napr. podľa dokumentu D5. Podľa nároku č. 7 je žliabok (6) vo vzduchovom potrubí (2) navrhnutý ako širší, ako je šírka (hrúbka) listu klapky (3), čo je zrejme z dokumentu D5.

Navrhovateľ zdôraznil, že znaky uvedené v závislých nárokoch neprinášajú žiadny prekvapivý efekt, predstavujú použitie známych účinkov, ktoré sa dajú predpokladať z ich predchádzajúceho využitia podľa relevantného stavu techniky. Všetky znaky v závislých nárokoch sú súčasťou požiarnych klapiek rôznych výrobcov už desaťročia a možno uviesť, že ich možno považovať za všeobecnú znalosť odborníka z danej oblasti v zmysle rozhodnutia T426/88 (ABI.1992,427), a teda žiadny zo závislých nárokov nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti.

Navrhovateľ tiež upozornil na to, že podľa znenia nároku č. 4 sa má prvý nárok interpretovať tak, že pás napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako hrúbka listu klapky, nemusí byť nutne umiestnený na vnútornej strane vzduchotechnického potrubia. Toto umiestnenie je totiž definované až vo 4. nároku, a teda podľa navrhovateľa nie je jasné, ako sa má uskutočniť riešenie podľa nárokov 1 až 3 v prípade, že pás širší ako hrúbka listu je umiestnený na liste. Vyčnievajúce časti pásu by totiž zabraňovali otáčaniu listu klapky, resp. tieto okraje pásu by sa pri otvorení alebo zatvorení odlomili. Ak by sa zmenšil príslušný rozmer listu klapky tak, aby prečnievajúce okraje pásu napučiavacieho materiálu vykonávali pohyb po kruhovej dráhe bez dotyku s vnútorným povrchom vzduchotechnického potrubia, tesniaci účinok by sa prudko zhoršil.

Tento významový nesúlad je podľa navrhovateľa plnohodnotným dôvodom na zrušenie patentových nárokov 1 až 3, keďže vynález podľa nárokov 1 až 3 nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Tento dôvod uviedol navrhovateľ ako dodatočný právny titul, keďže absencia novosti a vynálezcovskej činnosti je zjavná pre všetky nároky napadnutého patentu. Navrhovateľ tiež upozornil na označovanie jednotlivých pozícií v rámci opisu a nárokov, kde v nárokoch je číslom (1) označená klapka, ktorá má následne číslo (3), číslo (4) označuje napučiavací materiál, neskôr pás.

V závere navrhovateľ uviedol, že navrhuje zrušiť napadnutý patent v celosti, a ak úrad nechce v celosti zrušiť napadnutý patent, navrhuje nariadiť ústne pojednávanie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Listom úradu z 1.7.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ v podaní z 8.11.2019 k návrhu na zrušenie uviedol, že najdôležitejšie znaky nezávislého patentového nároku, ktoré zabezpečujú požadované fungovanie požiarnej klapky sú nasledujúce:

- list klapky (3) je vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom (5) po svojom obvode,
- pás napučiavacieho materiálu (4) je navrhnutý tak, aby bol širší ako šírka listu klapky (3).

Podľa majiteľa kombinácia týchto dvoch znakov a ďalších znakov nezávislého patentového nároku zaisťuje v porovnaní s doterajším stavom techniky vylepšené uzamknutie požiarnej klapky v prípade požiaru, pretože list klapky sa otáča do svojej uzavretej polohy a zostáva v uzavretej polohe, po čom napučiaci materiál expanduje vplyvom tepla vytváraného ohňom a vyplní priestor medzi listom klapky a vzduchovým potrubím, tzn., že napučiaci materiál bude aspoň čiastočne obklopovať list klapky expandovaním proti okraju listu klapky a vyčnievajúcejmu okraju. Tento materiál je blokovaný okrajom listu klapky a vyčnievajúcim okrajom. Ak sa teda aj stane, že časť napučiacieho materiálu je nasatá potrubím, tesniace vlastnosti a uzamknutie klapky v uzavretej polohe sa nezredukujú.

Majiteľ uviedol, že na to, aby bol dokument stavu techniky relevantný pre novosť nárokovaného riešenia, musel by tento dokument obsahovať všetky znaky nezávislého nároku. Nárok pozostáva z kombinácie znakov a podľa majiteľa nie je správne tvrdiť, že ak by boli známe alebo zrejme jednotlivé znaky kombinácie sami o sebe, tým pádom aj celý nárokovaný predmet vyplýva zo stavu techniky zrejším spôsobom (Guidelines for Examination, G-VII,7). Tvrdenie navrhovateľa, že na určenie patentovateľnosti nezávislého nároku by sa mal brať ohľad len na význakovú časť nároku je podľa majiteľa fundamentálne nesprávne.

V ďalšom majiteľ poukázal na posudzovanie danej patentovej prihlášky Európskym patentovým úradom (ďalej aj „EPO“), pričom uviedol, že pôvodne podaná belgická patentová prihláška mala 8 nárokov. Pre belgickú patentovú prihlášku bola EPO vypracovaná rešeršná správa aj so stanoviskom k patentovateľnosti. Patentová prihláška EP 0595729 A1 (SR2) bola považovaná za najbližší stav techniky a nároky 6-8 pôvodnej belgickej patentovej prihlášky boli považované za patentovateľné. Nezávislý nárok 1 patentovej prihlášky je kombináciou nároku 1 a nároku 8 belgickej patentovej prihlášky. Následkom toho sa dokumenty citované v európskej rešerši čiastočne líšia od dokumentov citovaných v pôvodnej belgickej prihláške.

Majiteľ sa venoval popisu citovaných dokumentov SR1-SR5 v rešeršnej správe k napadnutej európskej prihláške patentu a zhodnotil, že ak by bolo riešenie podľa nezávislého nároku napadnutého patentu tak zrejme ako to predkladá navrhovateľ, nebolo by možné, aby bol európsky patent udelený.

K poukázaniu majiteľa na výraz „šírka listu“ namiesto „hrúbka listu“ majiteľ uviedol, že rozsah ochrany je daný nárokmi a k interpretácii nárokov sa použije opis a výkresy, z ktorých je zrejme čo sa pod pojmom „šírka listu“ myslí. V tejto súvislosti poukázal aj na určovacie konanie EP 2239014/I-20-2019 z 15.5.2019.

Majiteľ sa ďalej venoval zverejneniu namietaných dokumentov, najmä dokumentu D5, ktorým sú doklady týkajúce sa produktu požiarnej klapky IMOS PKI-R s deklarovávaným dátumom zverejnenia 6.4.2009, konkrétne účtovné doklady, protokoly o skúškach a katalóg Systemair Fire dampers.

Podľa majiteľa katalóg Systemair Fire dampers neobsahuje žiadny dátum, na základe ktorého by bolo jednoznačne možné určiť dátum zverejnenia. Na str. 21 katalógu sa nachádza „Declaration of conformity“ s dátumom 31.3.2008, avšak tento dátum je len dôkazom toho, že katalóg bol pripravovaný, vytlačený a zverejnený až po tomto dátume, ale o samotnom dátume zverejnenia tento dátum nič nehovorí. To je zároveň jediný dátum, ktorý sa v katalógu nachádza, a preto sa majiteľ domnieva, že tento katalóg nie je možné považovať za stav techniky.

Majiteľ tiež uviedol, že v kópii katalógu, ktorý má k dispozícii, sú na str. 2 rukou dopísané dva dátumy. Navrhovateľ s ak týmto dátumom nevyjadril, ale podľa majiteľa sa týkajú protokolu o skúške s označením FIRES-CR-003-08-NURE, ktorý síce navrhovateľ neuvádza v stave techniky, ani ho nepriložil ako prílohu, ale zmieňuje sa o ňom v návrhu na zrušenie. Podľa majiteľa informácie dopísané rukou sú neoveriteľné a nemôžu byť použité na datovanie súboru, navyše ak navrhovateľ ani nedoložil informácie o dátume protokolu FIRES-CR-003-08-NURE, ani samotný protokol.

Podobne podľa majiteľa platí aj pre protokoly o skúškach, ktoré sa nezverejňujú automaticky. Ako je uvedené vo verzii protokolu o skúške, objednávateľ môže publikovať tento protokol iba po častiach a iba s písomným súhlasom vydavateľstva (Fires). Tento protokol o skúške má síce dátum vydania 20.11.2007, ale navrhovateľ nedoložil žiadny dôkaz o tom, že by k zverejneniu protokolu skutočne došlo, a preto ani tento dokument nemožno použiť ako stav techniky. Rovnaké platí aj o protokole o skúške SLPO 029-99A.

K navrhovateľom predloženému ďalšiemu dôkazu – k faktúram uviedol, že z daných účtovných dokladov je možné vidieť len údaj pozostávajúci z čísla a typu výrobku, napr. v tvare PKI90-200-DV2, požiarňa klapka PK-I-R-EI90S-200-DV2. Uvedené údaje neposkytujú informáciu o technických znakoch predmetnej požiar-

nej klapky, pretože názov a číslo produktu nie je dostatočným dôkazom na preukázanie toho, že sa predal model požiarnej klapky s určitými konkrétnymi technickými prvkami. V daných dokladoch sú požiarne klapky označované podľa typu, avšak označenie nie je jednotné. V katalógu sa uvádza napr. označenie PK-I-EI90S-ZV a rukou je dopísané, že tento typ bol testovaný ako PKI-D-EIS90. Protokol o skúške FIRES-FR-201-07-AUNS uvádza typ PKI-EIS90 a účtovné doklady uvádzajú PK-I-R-EI90S, PK-I-S-EI90S, PKI-EIS90 (toto označenie však ďalej obsahuje údaje DV9-T-ST-CH). Rozdiely v označení vnášajú podľa majiteľa minimálne pochybnosť o tom, či skutočne ide o jeden a ten istý typ. Ani jeden z dokumentov, ktoré tvoria dôkaz D5 teda podľa majiteľa nemôže byť považovaný za relevantný stav techniky. Vzhľadom na to, že ide o materiály navrhovateľa, ktorými preukazuje ponuku a predaj vlastného výrobku, tieto dokumenty majú dokladať tvrdenia navrhovateľa s určitou, ktorá nevnaša pochybnosti (T2451/13).

K posúdeniu novosti napadnutého patentu vzhľadom na návrh na zrušenie majiteľ uviedol, že podľa neho dokumenty D5 nemôžu byť považované za stav techniky, pretože pri dokumentoch, ktoré by mali poskytnúť relevantnú informáciu o technických vlastnostiach požiarnej klapky nie je možné stanoviť, že k ich zverejneniu došlo pred dátumom práva prednosti napadnutého patentu. Majiteľ tiež zdôraznil, že model klapky podľa D5 bol zároveň navrhovateľom použitý na preukázanie, že mu prináleží právo predchádzajúceho užívateľa. Tu je však podľa majiteľa možné identifikovať inherentný rozpor v tvrdeniach navrhovateľa, pretože údajné používanie riešenia z podstaty neverejným spôsobom – ako dôkaz existencie jeho práva predchádzajúceho užívateľa vylučuje posudzovanie tohto dokumentu na účely preukazovania zverejneného stavu techniky. Navrhovateľ uplatňovaním práva predchádzajúceho užívateľa na základe D5 v skutočnosti uznáva, že tento model požiarnej klapky nebol súčasťou doterajšieho stavu techniky, a preto nemôže byť podľa majiteľa použitý na napadnutie patentovateľnosti napadnutého patentu.

K navrhovateľom predloženému protokolu o skúške SLPO 029-99, ktorý má preukazovať že navrhovateľ od roku 1999 ponúkal a predával požiarne klapky, ktoré majú napučiaci pás širší ako hrúbka listu klapky majiteľ uviedol, že tento dokument nepopisuje ďalšie znaky uvedené v nezávislom nároku, predovšetkým, že predmetná požiarne klapka má aspoň jeden vyčnievajúci okraj po svojom obvode, a preto je tento dokument podľa majiteľa pre posúdenie novosti irelevantný.

K ďalšiemu dokumentu – protokolu o skúške FIRES-FR-201-07-AUNS v súvislosti s posúdením novosti napadnutého riešenia majiteľ uviedol, že vyčnievajúce tesnenie za studena je umiestnené po okraji klapky, ktoré v prípade požiaru vyhorí. Majiteľ k tvrdeniu navrhovateľa o vytvorení aspoň jedného vyčnievajúceho okraja po obvode klapky uviedol, že tesnenie za studena netvorí súčasť klapky vzhľadom na použitý materiál, a teda nie je vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom po svojom obvode, čo bolo potvrdené aj úradom v určovacom konaní EP 2239014/I-20-2019. Majiteľ tiež uviedol, že tesnenie za studena síce vyhorí ale len čiastočne. Koľko a ako hlboko v drážke vyhorí závisí od typu materiálu tohto tesnenia. Súčasne treba vziať do úvahy skutočnosť, že je umiestnené medzi dvoma doskami z izolačných materiálov, čoho výsledkom bude, že zvyšok tesnenia v drážke bude stále existovať, takže tento priestor nebude prázdny ale vyplnený spáleným zvyškom vyhoreného studeného tesnenia. Z uvedeného dôvodu nie je podľa majiteľa možné považovať dve časti listu klapky oddelené drážkou za dva vyčnievajúce okraje, pretože v usporiadaní pred požiarom tieto netvorí vyčnievajúce okraje vzhľadom na vyčnievajúce tesnenie za studena a v prípade požiaru tiež nie vzhľadom na rezíduum studeného tesnenia, ktoré drážku po čiastočnom vyhorení vyplňa.

K obrázku s listom klapky v otvorenej polohe z protokolu o skúške majiteľ uviedol, že tento je pre posudzovanie novosti irelevantný lebo z neho nie sú zjavné žiadne podstatné znaky riešenia nezávislého a ani závislých patentových nárokov.

Podľa majiteľa ani ďalšie predložené dokumenty nepopisujú riešenie, ktoré by obsahovalo všetky znaky nezávislého patentového nároku napadnutého patentu a ani znaky závislých nárokov. Majiteľ uviedol, že pred dátumom práva prednosti napadnutého patentu neexistovali požiarne klapky pozostávajúce z klapky s aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom a obsahujúce pás napučiacieho materiálu, ktorý je širší ako hrúbka listu klapky. Existovali len požiarne klapky, ktoré síce obsahujú pás napučiacieho materiálu, ktorý je širší ako hrúbka listu klapky, ale neobsahujú list klapky s vyčnievajúcim okrajom, a tým pádom nezávislý nárok napadnutého patentu požiadavku novosti spĺňal, spĺňa a spĺňajú ju aj závislé patentové nároky.

Majiteľ sa ďalej vyjadroval k tvrdeniu navrhovateľa o nesplnení vynálezcovkej činnosti napadnutého riešenia pričom zopakoval, že podľa neho dokumenty D5 netvorí stav techniky a ak by aj tvorili, tesnenie za studena netvorí súčasť listu klapky, a teda ho nemožno považovať za vyčnievajúci okraj po obvode listu klapky. Podľa navrhovateľa vyčnievajúce tesnenie vytvára dojem vyčnievajúceho okraja, a teda zjednotením týchto

dvoch častí by vzniklo napadnuté riešenie, avšak podľa majiteľa by odborník v danej oblasti techniky takto nepostupoval, keďže z informácií dostupných v D5 by nijakým spôsobom neodvodil, že z tesnenia za studena by sa mala stať súčasť klapky, aby sa tak vytvoril aspoň jeden vyčnievajúci okraj po obvode listu klapky. Odborník nemá dôvod vynechať tesnenie za studena, pretože vidí, že toto tesnenie plní určitú funkciu a aj ak by vedel, že toto tesnenie zvyčajne plní doplnkovú funkciu, na základe D5 by nebolo možné určiť či v prípade tejto konkrétnej požiarnej klapky nie je prítomnosť uvedeného tesnenia pre jej správne fungovanie zásadná, pretože v dokumente neexistuje žiadne tvrdenie, ktoré by poukazovalo na možnosť jeho odstránenia. Odborník v odbore by tiež podľa majiteľa nenavrhol list klapky s vyčnievajúcim okrajom z rovnakého materiálu preto, že nikde v D5 nie je informácia, že by tesnenie mohlo byť z rovnakého materiálu ako list klapky, keďže list klapky je vyrobený z izolačných materiálov nepoužiteľných pre tesnenie za studena a tiež preto, že by sa klapka nedala otočiť do uzavretej polohy, pokiaľ by bol vyčnievajúci okraj z rovnakého materiálu ako list klapky a pokiaľ aj áno, vyčnievajúci okraj by už neplnil funkciu tesnenia. Táto úvaha platí podľa majiteľa aj naopak, t. j., že list klapky nemôže byť celý z materiálu, z ktorého je tesnenie. Na základe D5 by sa teda odborník v odbore nedopracoval k požiarnej klapke podľa nezávislého patentového nároku.

Následne sa majiteľ zaoberal posúdením vynálezcovskej činnosti postupom „problém-riešenie“ (ďalej aj „PSA“ (problem and solution approach)) ako objektívnym hodnotením vynálezcovskej činnosti. Rozobral postup tejto metódy a problematiku správneho určenia najbližšieho stavu techniky. Majiteľ zdôraznil, že zvolené riešenie (najbližšieho stavu techniky) musí predstavovať vhodné a primerané východiskové riešenie (napr. T967/97, T21/08). Uplatňovanie PSA z rôznych východiskových bodov sa vyžaduje, iba ak sú rôzne východiskové riešenia rovnako platné a primerané. PSA analýza nepredstavuje priestor na rozvíjanie množstva rozborov z rôznych východiskových bodov v nádeji, že jeden z uvedených rozborov má šancu na úspech (T320/15).

Predložené dokumenty, ktoré opisujú požiaru klapku, kde pás napučiavacieho materiálu je navrhnutý tak, aby bol širší ako šírka (hrúbka) listu klapky nemožno podľa majiteľa považovať za najbližší stav techniky, ani za vhodný a primeraný východiskový bod, pretože uzamykanie klapky v uzavretej polohe v prípade požiaru je síce pri týchto klapkách prítomné, ale nie je nimi riešený problém vylepšenia uzamykania. Odborník odbore vie, že aspoň jeden vyčnievajúci okraj pomáha uzamknutiu požiarnej klapky v uzavretej polohe v prípade požiaru, a preto pri hľadaní vylepšenia uzamykania môže zvoliť len také východiskové riešenie, ktoré tento znak obsahuje, aby toto existujúce riešenie uzamknutia ďalej vylepšil. Podľa majiteľa odborník v odbore ide „cestou najmenšieho odporu“ v podobe čo najmenších zmien východiskového riešenia, a preto by za východiskové riešenie nikdy nezvolil riešenie, ktoré tento znak neobsahuje.

Podľa majiteľa teda v tomto prípade musí byť najbližším stavom techniky, resp. vhodným a primeraným východiskom požiaru klapka, kde je list klapky vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom pozdĺž jej obvodu, napr. D2 ale nie D1, preto je aj tento znak uvedený v predvýznamovej časti patentového nároku. Účelom rozdelenia nároku na predvýznamovú a významovú časť je práve jednoznačné vymedzenie nárokovaného riešenia voči najbližšiemu stavu techniky, preto navrhovateľom prezentovaná analýza vychádzajúca z D1 je nesprávna a nemôže viesť k objektívnym záverom. Najbližším stavom teda môže byť D2, ktorý obsahuje znak aspoň jedného vyčnievajúceho okraja, avšak neobsahuje znak pásu napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka (resp. hrúbka) listu klapky. Objektívnym technickým problémom je tak poskytnutie klapky s vylepšeným uzamykaním v uzavretej polohe v prípade požiaru.

Podľa majiteľa by odborník konzultoval dokumenty, ktoré by sa priamo týkali riešenia problému s nedostatočným uzamykaním požiarnej klapky v uzavretej polohe v prípade požiaru, alebo dokumenty, u ktorých by očakával, že v nich môže nájsť informáciu relevantnú na riešenie tohto problému, alebo aspoň zmienku o probléme samotnom. Odborník v odbore by nekonzultoval dokumenty, v ktorých relevantnú informáciu neočakáva. Znak pásu napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka (hrúbka) listu klapky bol v relevantnom časovom období zo stavu techniky známy a odborník v oblasti požiarnej klapky ho evidoval a vedel aj aké vlastnosti môže od takéhoto usporiadania pásu očakávať. Odborník by vedel, že širší pás síce poskytne utesnenie, ale nemá žiadne významné vlastnosti, ktoré by mohli poskytnúť vylepšenie uzamykania pri aplikácii na požiaru klapku podľa najbližšieho stavu techniky; relevantnú informáciu by podľa majiteľa v týchto dokumentoch ani neočakával, a tým pádom by tieto dokumenty nekonzultoval.

Podľa majiteľa aj keby odborník v odbore konzultoval všetky dostupné dokumenty, v ktorých by našiel informáciu o páse napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka (hrúbka) listu klapky, tento znak by z uvedeného dôvodu neaplikoval, pretože by nemal dôvodné očakávanie, že táto modifikácia prinesie vylepšenie (T2/83).

K riešeniu podľa dokumentu D2 majiteľ uviedol, že tento popisuje aj riešenie, v ktorom sa napučiavaci materiál nachádza na vnútornej strane vzduchového potrubia aj v žliabku po obvode listu klapky, čo predstavuje pridanie materiálu. Podľa majiteľa by odborník z takéhoto usporiadania usúdil, že pridaním materiálu je možno očakávať vylepšenie, pokiaľ sa materiál pridáva centrovane a v medzere medzi obvodom listu klapky a vzduchovým potrubím, čo by ho naviedlo maximálne k navýšeniu hrúbky pásu napučiavacieho materiálu alebo aplikácii napučiavacieho materiálu po obvode listu klapky. Majiteľ uviedol, že je presvedčený o tom, že odborník v odbore, ak by vôbec uvažoval o riešení problému postupom podľa tvrdenia navrhovateľa, teda pridaním napučiavacieho materiálu (pretože jeho účinok rastie s rastúcim množstvom tohto materiálu) by v prvom rade uvažoval o úprave hrúbky pásu napučiavacieho materiálu (v medziach možností). O pridaní napučiavacieho materiálu do strán by bez motivácie vôbec neuvažoval, pretože širší pás poskytuje len základné uzamknutie klapky v uzavretej polohe, čo odborník vie, a pretože bez motivácie k takémuto kroku nemá dôvod pás napučiavacieho materiálu rozširovať, pretože vylepšenia neočakáva.

K novej kombinácii ostatných namietaných dokumentov s dokumentom D2 majiteľ uviedol, že dokument D1 obsahuje klapku, v ktorej je pás napučiavacieho materiálu širší ako šírka (hrúbka) listu klapky ale neobsahuje aspoň jeden vyčnievajúci okraj pozdĺž obvodu klapky. Tento dokument sa však zameriava na konštrukciu plášťa a speniteľná izolácia sa uvádza len okrajovo, že slúži na utesnenie listu pri požiari. Fakt, že pás napučiavacieho materiálu je širší ako je šírka (hrúbka) listu klapky je poznateľný len z obrázkov. Použitie a špecifické usporiadanie speniteľnej izolácie sa uvádza ešte v súvislosti s utesnením v okolí príchodu otáčacieho čapu (nárok 3 a str. 3), čo je jediná dodatočná informácia o použití speniteľnej izolácie. Odborník v odbore by podľa majiteľa, vychádzajúc z riešenia stanoveného technického problému a z dokumentu D2, dokumenty D2 a D1 neskombinoval a rozšírenie pásu napučiavacieho materiálu by neimplementoval, pretože ani v jednom z týchto dokumentov nie je informácia, na základe ktorej by očakával, že táto implementácia by mohla pomôcť stanovený problém vyriešiť.

K dokumentu D3 majiteľ uviedol, že v tomto dokumente ide o klapku, ktorá má list klapky po okraji lemovaný lemovaním (10) v tvare „U“. Z popisu a ani z obrázkov nevyplýva, že toto lemovanie poskytuje vyčnievajúci okraj voči obvodu listu klapky. Naopak podľa majiteľa usporiadanie podľa obr. 2 sa javí tak, že lemovanie (10) v skutočnosti žiadny vyčnievajúci okraj nepredstavuje a časť, ktorá pripomína výstupok označená (11) nie je lemovanie, ale vrstva teplom speniteľnej hmoty, ktorá je k lemovaniu prilepená. Vrstva speniteľnej hmoty nemôže byť podľa majiteľa považovaná za vyčnievajúci okraj, a teda dokument D3 vôbec neobsahuje informáciu o páse napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka (hrúbka) listu klapky. Dokument D3 rieši problém demontáže, opráv a revízií klapky takže odborník by dokument D3 vôbec nekonzultoval a keby aj áno, o probléme uzamykania klapky by sa v súvislosti so speniteľnou izoláciou, podľa majiteľa, nedozvedel nič a pri riešení stanoveného technického problému vychádzajúc z D2 by dokumenty D2 a D3 neskombinoval.

Majiteľ ďalej uviedol, že dokument D4 popisuje požiaru klapku, ktorá má po vnútornom obvode tenkú dosku protipožiarnej izolácie, pričom jej šírka sa rovná minimálnej hrúbke listu (str. 2); jej okraje sa ešte dodatočne upevnia skrutkami do plechu (str. 4). Popis je podľa majiteľa mátlavý, pretože odborník má pochybnosti o aký materiál vlastne ide lebo v dokumente sa explicitne neuvádza, že protipožiarne izolácia predstavuje teplom speniteľnú hmotu. D4 sa zaoberá izoláciou voči vonkajšiemu lokálnemu prehriatiu a opis je primárne zameraný na plášť klapky. Odborník v odbore pri riešení stanoveného technického problému vychádzajúc z dokumentu D2 by teda dokumenty D2 a D4 neskombinoval.

K dokumentu D6 majiteľ uviedol, že tento popisuje klapku, kde pás napučiavacieho materiálu je navrhnutý tak, aby bol širší ako je šírka (hrúbka) listu klapky. Podľa opisu pás napučiavacieho materiálu po expanzii klapku utesní. Táto skutočnosť je poznateľná len z obrázkov, pričom rozšíreniu pásu napučiavacieho materiálu nie je v opise priradený žiadny významný efekt. Odborník by teda pri riešení stanoveného problému poznajúc dokument D2 tento neskombinoval s dokumentom D6 a rozšírenie pásu napučiavacieho materiálu neimplementoval, pretože v týchto dokumentoch nie je informácia, na základe ktorej by mohla táto implementácia daný problém vyriešiť.

Majiteľ ďalej k dokumentu DE2708109 uviedol, že tento dokument opisuje klapku, ktorej list nie je vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom po jeho obvode, pretože tesnenie tejto požiarnej klapky sa nedá považovať za súčasť listu klapky, čo platí aj keď bude tesnenie uložené v drážke, vzhľadom na to, že vyčnievajúci okraj tesnenia netvorí súčasť listu klapky. Podľa majiteľa by odborník v odbore dokumenty D2 a

DE2708109 neskombinoval a rozšírenie pásu napučiavacieho materiálu by neimplementoval, pretože táto informácia sa v uvedenom dokumente nenachádza.

Majiteľ poukázal na to, že metóda PSA okrem iného zamedzuje tzv. spätný pohľad na stav techniky. Podľa majiteľa reálna situácia pred dňom práva prednosti bola taká, že požiarne klapky mali byť jednoduchý list (bez vyčnievajúcich okrajov alebo výstupkov), ktoré mali pás napučiavacieho materiálu širší ako šírka (hrúbka) listu klapky s cieľom utesniť (a uzamknúť) klapku v uzavretej polohe v uzavretej polohe pri požiari po vonkajšom okraji (obopnutím) listu klapky, alebo mali list, ktorý obsahoval vyčnievajúci okraj, prípadne drážku a pás napučiavacieho materiálu tak široký, aby sa utesnenie (a uzamknutie) klapky v uzavretej polohe vytvorilo pomocou napučiavacieho materiálu tým, že tento sa zachytí okolo uvedeného vyčnievajúceho okraja alebo v uvedenej drážke, pričom podľa majiteľa žiadny dokument neuvažoval o ďalšom vylepšení uzamknutia v podobe spojenia týchto prvkov, teda v podobe poskytnutia vyčnievajúceho okraja, prípadne drážky, kde by sa napučiavací materiál zachytil a zároveň poskytnutia pásu napučiavacieho materiálu širšieho ako šírka (hrúbka) listu klapky na obopnutie listu klapky. Keďže žiadny dokument neuvádza toto (zdanlivo jednoduché a zrejmé) spojenie týchto prvkov za účelom vylepšenia uzamknutia klapky a v žiadnom dokumente nemožno nájsť ani len náznak možnosti spojenia týchto prvkov s uvedeným efektom, je podľa majiteľa zrejmé, že krok spojenia týchto prvkov obsahuje vynálezcovskú činnosť. Podľa majiteľa je tvrdenie navrhovateľa o tom, že spojenie týchto prvkov je zrejším riešením, tzv. „spätným riešením“, pretože navrhovateľ zohľadňuje znalosti, ktoré mohol nadobudnúť až na základe napadnutého patentu (Guidelines for examination, G-VII,8).

Za vynálezcovský krok podľa majiteľa sú aj „sekundárne indikátory“ (T 24/81, T 181/82, T 330/87). Sekundárnym indikátorom podľa majiteľa je, že ide o jednoduché riešenie bez obetovania kvality, ktoré uniklo dotknutým osobám napriek značnej aktivite v oblasti (T 106/84, T 229/85). Ďalším sekundárnym indikátorom podľa majiteľa je skutočnosť, že oba znaky boli zo stavu techniky známe, ale k ich spojeniu nedošlo, čo sa považuje za indikátor vynálezcovského kroku, pokiaľ existovala naliehavá potreba vyriešiť problém (T 92/82, T 109/82). Táto potreba pritom preukázateľne existovala, pretože v prípade požiarnej odolnosti klapiek môže byť rozhodujúcich aj niekoľko sekúnd.

Majiteľ k uvedenému ešte podotkol, že požiarne klapky, kde pás napučiavacieho materiálu je navrhnutý tak, aby bol širší ako šírka listu klapky a kde tento list nie je vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom pozdĺž jeho obvodu, existovali už v roku 1972. Požiarne klapky, u ktorých je list klapky vybavený aspoň jedným vyčnievajúcim okrajom po jej obvodu, a kde táto klapka nemá pás napučiavacieho materiálu, ktorý je navrhnutý tak, aby bol širší ako šírka listu klapky, už existovali v roku 1994. Dátum práva prednosti je však až rok 2009, a teda kombinácia týchto prvkov trvala najmenej 15 rokov čo naznačuje, že vôbec nebolo zrejme skombinovať tieto znaky a vynález zjavne zahŕňa vynálezcovský krok.

Čo sa týka tesniacich spojok v iných „príbuzných“ oblastiach techniky, tieto by podľa majiteľa odborník nekonzultoval (T 11/81), pretože ak by chcel odborník vylepšiť požiarne klapku, bude hľadať požiarne klapky, a teda takéto dokumenty návrhu možno považovať za irelevantné. Napríklad v dokumente KR 20090010491 sa nenachádza ani vyčnievajúci okraj ani pás napučiavacieho materiálu širší ako šírka (hrúbka) dverí a nie je v ňom ani zmienka o možnostiach vylepšenia uzamknutia v prípade požiaru prostredníctvom týchto dvoch znakov. Ďalšie dva dokumenty v tejto časti návrhu sú, podľa majiteľa úplne irelevantné, pretože oba popisujú situáciu, kde tesniaci člen v podobe výbežku zapadá do kontaktného otvoru a ten je vyplnený napučiavacím materiálom. Z takéhoto dokumentu by odborník nezískal k požiarnej klapke relevantnú informáciu.

Podľa majiteľa je nezávislý nárok nový a vynálezcovský, a teda nové a vynálezcovské sú aj závislé nároky, ale napriek tomu sa majiteľ vyjadril aj k tvrdeniu navrhovateľa k týmto nárokom.

K nároku č. 2 je námietka na základe dokumentu D5 irelevantná, keďže D5 nemôže tvoriť stav techniky lebo nebolo preukázané jeho zverejnenie. Dokumenty D1 až D4 a D6 vzduchové potrubie vybavené žliabkom nepopisujú. Ak k nároku č. 3 je námietka na základe D5 irelevantná, dokumenty D1, D3, D4 a D6 dva vyčnievajúce okraje nepopisujú. D2 tento znak síce obsahuje ale podľa majiteľa neobsahuje znak pásu napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka (hrúbka) listu klapky. Podľa nároku č. 4 dokumenty D1, D3-D6 napučiavací materiál upevnený v žliabku listu klapky nepopisujú. D2 uvedený znak síce obsahuje, ale neobsahuje pás napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka listu klapky. Z nároku č. 5 má uvedené usporiadanie oporu v opise v odstavcoch 16 a 17. Dokumenty D1, D3-D6 napučiavací materiál upevnený aj v žliabku listu klapky nepopisujú. D2 uvedený znak obsahuje, ale znova neobsahuje znak pásu napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako šírka (hrúbka) listu klapky. Podobné platí aj pre nárok č. 6. K nároku č. 7 je námietka

na základe D5 irelevantná a dokumenty D1-D4 a D6 vzduchové potrubie vybavené žliabkom nepopisujú, takže nepopisujú ani žliabok v potrubí, ktorý je širší ako šírka listu klapky.

Majiteľ sa ďalej vyjadril k neuskutočiteľnosti alebo nejasnosti nárokov pričom okrem iného uviedol, že patent musí byť vykladaný mysl'ou, ktorá je ochotná porozumieť, nie mysl'ou, ktorá si riešeniu porozumieť neželá a súčasne poukázal na rozhodnutia EPO k danej problematike.

Majiteľ tiež uviedol, že podľa neho úrad môže rozhodnúť o návrhu podľa vyjadrení navrhovateľa a majiteľa patentu, ak by však úrad nezdieľal stanovisko majiteľa prezentované v jeho vyjadrení, navrhuje, aby úrad zvolal ústne pojednávanie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ uviedol, že podľa neho návrh na zrušenie napadnutého patentu nie je odôvodnený a navrhol, aby úrad návrh na zrušenie zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 65 ods. 5 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad zruší patent s určením pre Slovenskú republiku za podmienok podľa § 46 a postupom podľa § 47, ak sa v konaní začatom na návrh alebo z úradnej moci preukáže dôvod zrušenia patentu podľa čl. 138 v spojení s čl. 139 Európskeho patentového dohovoru za predpokladu, ak

a) márne uplynula lehota na podanie námietok podľa Európskeho patentového dohovoru, alebo

b) v konaní o námietkach pred Európskym patentovým úradom nebol európsky patent zrušený.

Podľa čl. 138 ods. 1 písm. a) Európskeho patentového dohovoru môže byť európsky patent s účinkom pre zmluvný štát zrušený podľa ustanovení článku 139 z dôvodu, že nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57.

Podľa čl. 138 ods. 3 Európskeho patentového dohovoru (ďalej „EPD“) v konaní pred príslušným súdom alebo orgánom týkajúcom sa platnosti európskeho patentu majiteľ patentu má právo obmedziť patent zmenou patentových nárokov. Patent takto obmedzený tvorí základ konania.

Podľa § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad zruší patent, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až 9.

Podľa ustanovenia § 46 ods. 2 patentového zákona, resp. vzhľadom na čl. 138 ods. 2 EPD, ak sa dôvody zrušenia týkajú patentu čiastočne, patent sa zruší len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou patentových nárokov, opisu alebo výkresov.

Podľa § 46 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak sa patent zruší, platí, že k jeho udeleniu v rozsahu dotknutom zrušením nedošlo.

Podľa § 53 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

Pretože patent EP 2239014 bol udelený za platnosti zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2017 (ďalej aj „patentový zákon“), je nutné pri zrušovanom konaní preskúmať, či predmet vynálezu spĺňal podmienky na udelenie ochrany dané týmto zákonom.

Podľa § 7 ods. 1 patentového zákona sa vynález považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

Podľa § 7 ods. 2 patentového zákona sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 8 ods. 1 patentového zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Podľa § 8 ods. 2 patentového zákona sa pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti neprihliada na obsah prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

Z obsahu podaného návrhu na zrušenie patentu jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ podáva návrh na zrušenie patentu z dôvodu nesplnenia podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti predmetu chráneného napadnutým patentom v zmysle ustanovenia § 7 a § 8 patentového zákona, ktorý zodpovedá dôvodom podľa čl. 54 a 56 EPD.

Každé z týchto kritérií je potrebné hodnotiť samostatne, pričom z celkového hodnotenia musí byť zrejmé, ktoré z kritérií nie je splnené s uvedením dôvodu a s príslušným rozborom dôkazov.

Napadnutý patent EP 2239014 s určením pre Slovenskú republiku, dokument E 10326, s právom prednosti od 6.4.2009 bol udelený na 7 patentových nárokov v nasledujúcom znení:

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 napučiacieho 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 napučiacieho 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 napučiacieho 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 napučiacieho 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 napučiacieho 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).

Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý je udelená ochrana a opis a prípadne výkresy udeleného patentu slúžia ako podklad na vysvetlenie jednotlivých znakov technického riešenia.

Pokiaľ ide o dôkazné prostriedky proti novosti napadnutého riešenia, možno namietat' všetkým, čo sa stalo súčasťou stavu techniky pred dátumom prednosti daného napadnutého riešenia, pričom podmienka jasného datovania je nevyhnutná. Ak namietaný dokument nie je vybavený dátumom zverejnenia alebo by mohli v tomto smere vzniknúť pochybnosti, je na navrhovateľovi, aby túto skutočnosť objektívne preukázal. Ak navrhovateľ túto skutočnosť nepreukáže, nemôže byť takýto dôkaz v zrušovacom konaní úspešne uplatnený.

Pri posudzovaní novosti vynálezu a porovnávaní jeho obsahu s relevantným dokumentom známym zo stavu techniky, sa takéto hodnotenie robí vždy len vzhľadom na obsah jedného dokumentu. Vynález sa nepovažuje za nový, ak sú všetky jeho znaky zverejnené v jednom namietanom dokumente. Pri hodnotení novosti je nevyhnutné posudzovať dokument stavu techniky v jeho úplnosti a nie je prípustné vyvodzovať závery, ktoré sa líšia alebo sú v rozpore s tým, čo je možné z dokumentu rozpoznať, ak je posudzovaný ako celok. Kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov nie je možné.

V predmetnom konaní o návrhu na zrušenie európskeho patentu navrhovateľ namietal proti novosti aj vynálezcovskej činnosti napadnutého patentu nasledujúcimi dokumentami (bolo zachované číslovanie dokumentov, ako to uviedol navrhovateľ), ktoré prednostne úrad najprv posúdi najmä v súvislosti s preukázaním ich zverejnenia pred dátumom prednosti napadnutého riešenia, t. j. pred 6.4.2009.

Dokumentom D1 je zapísaný slovenský úžitkový vzor č. 2334 s dátumom prednosti od 15.3.1999, zverejnený 10.12.1999.

Ďalším namietaným dokumentom je D2 – český zapísaný úžitkový vzor č. 15949 s dátumom prednosti od 25.5.2005 zverejnený 24.10.2005.

Dokumentom D3 je zapísaný slovenský úžitkový vzor č. 1383 s dátumom prednosti od 26.8.1996, zverejnený 5.2.1997.

Dokumentom D4 je slovenský úžitkový vzor č. 1626 s dátumom prednosti od 24.3.1997, zverejnený 8.10.1997.

Dokumentom D6 je španielsky patentový spis č. publikácie 2245174, zverejnený 16.12.2005 s dátumom prednosti od 28.4.2003.

Namietané dokumenty D1 až D4 a D6 boli zverejnené pred dátumom prednosti napadnutého riešenia.

Navrhovateľ tiež spomenul dokument DE2708109 s dátumom zverejnenia 31.8.1978.

Navrhovateľ ešte doložil aj ďalšie dokumenty KR20090010491 – zverejnený 30.1.2009, JPH10309326 – zverejnený 24.11.1998 a US5501045 – zverejnený 26.3.1996, avšak ide o dokumenty z iných oblastí techniky, ktoré majú preukazovať zásady aplikácie intumexových tesnení, pričom ilustračne napríklad hrana krídla dverí vykonáva rovnaký rotačný pohyb ako požiarna klapka. Úrad tieto dokumenty považuje len ako podporné, a preto sa ich podrobným posúdením voči napadnutému riešeniu nezaoberal.

Posledným namietaným dokumentom D5 sú technické materiály k výrobku IMOS Požiarna klapka. V rámci tohto dokumentu boli predložené:

- 1) Protokol o skúške SLPO 029-99 A výrobku Požiarna klapka PKI Ø 1000 mm, typ IMOS PKI pre vodorovné a zvislé vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu, vzorky s číslom A 133/98, V 015/99(A), dátum vykonania skúšok 10.12.1998 (A 133/98), 28.4.1999 (V 015/99(A)), dátum vydania protokolu 7.5.1999, platnosť protokolu do 28.4.2002. K protokolu bola priložená výkresová dokumentácia.
- 2) Protokol o skúške FIRES-FR-201-07-AUNS požiarnej klapky kruhového prierezu Ø 630 mm a Ø 100 mm, typ IMOS PKI-EIS90, s dátumom vykonania skúšky 18.10.2007. V protokole sa nachádzajú popisy skúšaných klapiek, fotky a obrázky.
- 3) Faktúry č. 1329003445 z 30.12.2008, č. 1429000564, č. 1429000363 z 20.10.2008 a č. 1429001010 z 5.4.2009. Vo faktúre č. 1329003445 je fakturovaná požiarna klapka PK-I-R-EI90S-200-ZV a PK-I-R-EI90S-125-ZV v počte 2 a 1 kus. Odberateľom je PROklimax Jozef Labos, Hlohovec. Vo faktúre č. 1429000564 sú fakturované položky bez názvu, označené pravdepodobne katalógovým číslom napr. PK-I-S-EI120S. Odberateľom je Systemair Ltd, Tallin, Estónsko. Vo faktúre č. 1429000363 je okrem iného fakturovaná požiarna klapka PK-I-R-EI90S-200-DV2, požiarna klapka PK-I-R-EI90S-200-DV5 a požiarna klapka PK-I-R-EI90S-400-DV5. Odberateľom je VKV Pardubice s. r. o., Česká republika. A v poslednej faktúre č. 1429001010 sú fakturované katalógové položky bez slovného názvu napr. PKI_EIS80_125-DV9-T-ST-CH pre odberateľa Systemair-Antlia AG, Švajčiarsko.
- 4) Katalóg Systemair bez dátumu vydania. Na druhej strane je rukou dopísaný dátum 18.2.2008 a 25.1.2008. Na str. 21 katalógu je „Declaration of conformity“ s dátumom 31.3.2008. V katalógu sú vyobrazené a popisované požiarne klapky rôznych výrobných (katalógových) označení.

Relevanciu predložených dokumentov na preukázanie zverejnenia výrobku navrhovateľa v rámci namietaného dokumentu D5 je potrebné hodnotiť vo vzájomnej súvislosti. Vo faktúrach, ktoré možno považovať za doklady preukazujúce oboznámenie sa verejnosti s fakturovaným tovarom, keď táto si ho na základe verejne prístupného popisu daného výrobku v katalógu mohla aj objednať, sa ako konkrétne výrobky objavujú požiarne klapky označené ako PK-I-R-EI90S-200-ZV alebo PK-I-R-EI90S-125-ZV alebo tiež PK-I-R-EI90S-200-DV5. Vo všetkých prípadoch ide o požiarne klapku označenú ako PK-I-R-EI90S s ďalšími špecifikami.

Majiteľ k uvedeným dokladom z dokumentu D5 uviedol, že sa v nich nachádzajú rozdiely v označeniach v katalógu a na faktúrach, a teda nie je zrejmé, či ide o ten istý typ klapky, keď sa pri fakturácii týchto požiarnych klapiek objavujú ďalšie prídavné označenia ako DV, T, ST. S uvedeným tvrdením majiteľa nie je možné súhlasiť, pretože z predloženého katalógu na str. 3 a 4 je možné určiť, čo dané „prídavné označenia“ znamenajú (napr. ZV- základný model s ručnou ovládacou pákou s pružinovým spätným odblokovaním poháňaným tavitelným tepelným spojom nastaveným na 72°C, DV1- indikácia zatvorenej polohy s kontaktným spínačom 24V, T-termoelektrická poistka, ST-napájacia a komunikačná jednotka a pod.), ktoré však neovplyvňujú základné konštrukčné prvky klapky typu PK-I-R-EI90S. Z katalógu je ďalej zrejmé, že písmená použité v strede označenia klapiek „R“ a „S“, (PK-I-R-EI90S alebo PK-I-S-EI90S) znamenajú to, že v prípade „R“ ide o klapku kruhového tvaru (round – str. 3 katalógu) alebo v prípade „S“ o klapku štvorcového tvaru (square-str. 5 katalógu), z legendy katalógu je ďalej zrejmé, že písmeno „E“ znamená integrita, celistvosť (integrity-str. 7 katalógu), písmeno „I“ izolácia (insulation-str. 7 katalógu), druhé písmeno „S“ únik dymu (smoke leakage-str.7). Čísla 60, 90, 120 znamenajú „resistance for round and rectangular ducting“- odolnosť, výdrž požiarnej klapky v minútach (pozri str. 2 katalógu). Na základe uvedeného možno stotožniť katalógové označenie výrobkov (pozri str. 2-6 katalógu) s označením použitým na faktúrach, a teda uznať dátum zverejnenia požiarnej klapky – výrobku – PK-I-R-EI90S (20.10.2008-faktúra č. 1429000363). Čo sa týka technickej konštrukcie klapky, ktorá bola zverejnená na str. 2-6 katalógu, (niektoré technické detaily aj na str. 8-10 katalógu), tú možno brať do úvahy len v takom rozsahu, v akom je možné vidieť technické detaily uvedené v predloženej katalógu a tiež aj v protokole o skúške FIRES-FR-201-07-AUNS požiarnej klapky kruhového prierezu Ø 630 mm a Ø 100 mm, typ IMOS PKI-EIS90, keďže je tiež zrejmé, že išlo o požiarne klapku z katalógovej ponuky. Aj keď v protokole nie je vo vymedzení skúšaného výrobku uvedené písmeno „R“, toto je v protokole vyjadrené slovným popisom (klapky kruhového prierezu). Výmenu písmen a číslice v označení EI90S vs. EIS90 nemožno považovať za podstatné, keďže označujú rovnakú skutočnosť (pozri str. 2 katalógu: „all dampers as standard are designed and certified for EI-S performance conformity“ (všetky klapky sú štandardne navrhnuté a certifikované pre výkonnostnú zhodu EI-S)). V ďalšom predloženej protokole o skúške SLPO 029-99 je uvedené, že vzorku pre skúšku tvorí protipožiarna klapka Ø 1000 mm, ktorá pozostáva z plášte klapky, listu klapky a spúšťacieho mechanizmu listu klapky. Plášť klapky pozostáva z pozinkovaného plechu hrúbky 1,1 mm. List klapky uložený v strede ochranného rámu je tvorený izolačnou hmotou PROMATECT H Ø 985 mm, hrúbky 40 mm. Po obvode klapky je k plášťu klapky upevnený pás z izolačnej hmoty Tapid šírky 130 mm a hrúbky 3 mm. Zatváranie klapky je riešené pomocou spúšťacieho mechanizmu (5) s tepelnou poistkou. Zatváranie je zabezpečené skrtnou pružinou (11) pôsobiacou na nastavovaciu páku (6) spojenú s listom klapky. Zaistenie klapky v uzatvorenej polohe je riešené panelom s poistným zariadením zaisťujúcim pohyb nastavovacej páky. V protokole SLPO 029-99 však nie je jednoznačne uvedené označenie požiarnej klapky ako PK-I-R-EI90S, resp. PK-I-R-EIS90 ale len ako IMOS PKI, a preto nie je možné tento materiál považovať bez spochybnenia za relevantný na preukázanie zverejnenia tu opisovaných požiarnych klapiek.

Vo vzťahu k dokumentu D5 majiteľ ďalej uviedol, že model klapky podľa D5 bol zároveň navrhovateľom použitý na preukázanie, že mu prináleží právo predchádzajúceho užívateľa, čo je však podľa majiteľa možné identifikovať ako inherentný rozpor v tvrdeniach navrhovateľa, pretože údajné používanie riešenia z podstaty neverejným spôsobom – ako dôkaz existencie jeho práva predchádzajúceho užívateľa vylučuje posudzovanie tohto dokumentu na účely preukázania zverejneného stavu techniky. Navrhovateľ podľa majiteľa uplatňovaním práva predchádzajúceho užívateľa na základe D5 v skutočnosti uznáva, že tento model požiarnej klapky nebol súčasťou doterajšieho stavu techniky, a preto nemôže byť podľa majiteľa použitý na napadnutie patentovateľnosti napadnutého patentu.

K uvedenému je nutné uviesť, že úradu nie je zrejmé, čo daným vyjadrením mal majiteľ na mysli, pretože jeho názor vo vzťahu k predchádzajúcemu používaniu, resp. predaju požiarnej klapky navrhovateľom ako používateľom neverejným spôsobom nemožno považovať za relevantné, keďže jednak takýto názor nemá oporu v legislatíve, z ktorej nevyplýva neverejnosť práva predchádzajúceho užívateľa a ani v samotnej podstate odporujúcej povahe takéhoto používania, ktoré je verejné. Ako už bolo uvedené, námietkou voči udeľeniu patentu môže byť každý dokument, správa, výrobok a pod., tzn. všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti pred dátumom práva prednosti napadnutého riešenia, avšak len v prípade ak sa preukáže toto jeho zverejnenie. V prípade dokumentu D5 ide o súbor navzájom súvisiacich dokumentov (katalóg, skúšky, faktúry), ktoré sa týkajú určitého výrobku navrhovateľa, ktorého zverejnenie a aj konštrukciu navrhovateľ preukazoval. Z predchádzajúceho rozboru dokumentu D5 je zrejmé, ktoré doklady a z akého dôvodu úrad akceptuje v rámci celého dokumentu D5 a z toho je zrejma aj akceptácia rozsahu zverejnených technických znakov výrobku na základe dokumentu D5 ako relevantnému stavu techniky na posúdenie podmienok patentovateľnosti napadnutého riešenia.

Následne úrad pristúpi k rozboru namietaných dokumentov a hodnoteniu novosti hlavného patentového nároku napadnutého riešenia vo vzťahu k týmto namietaným dokumentom.

Požiarňa klapka (1) podľa hlavného patentového nároku 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 napučiacieho 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 napučiacieho materiálu (4) je navrhnutý ako širší než je šírka listu klapky (3).

V namietanom dokumente D1 je riešená požiarňa klapka pozostávajúca z plášťa tvoreného prilahlým dielom (2) a odvráteným dielom (3) a ich konce sú vybavené prírubovým spojom (4), pričom prilahlá príruha (6) a odvrátená príruha (7) majú ohnuté okraje (19) obopínajúce izolačný rám (5). Príruby (6, 7) sú pripojené k dielom (2, 3) plášťa posunuto a takto vytvorené presahujúce okraje (18) podopierajú izolačný rám (5) a prírubový spoj (4) je z vnútornej strany plášťa (1) uzatvorený speniteľnou izoláciou (16) (= napučiaci materiál). Na upevnenie nábojov (21, 30) v prírubovom spoji, v ktorých sú v samomazacích puzdrách (23) uložené čapy (22, 29) nesúce list (17) klapky, sú na odvrátenej príruhe (7) vytvorené dva prírubové držiaky (9) a dva držiaky (20) s otvorom na odvrátenom diele (3) a na tepelné odizolovanie sú oproti držiakom (9, 20) vytvorené vybratia (10, 40). Na utesnenie a tepelnú izoláciu listu klapky (17) v mieste prechodu čapov (22, 29) cez speniteľnú izoláciu (16) je vytvorené vybratie (26), do ktorého je vložená podložka (27) a speniteľná podložka (28), držiak (24) listu klapky je zakrytý príložkou (25) a vložkou (39). Voľný čap (29) je vybavený pätným ložiskom (31) na otáčanie listu (17) klapky okolo zvislej osi. List klapky (17) sa nachádza vo vnútri vzduchového potrubia a môže sa otáčať z polohy otvorenia do polohy zatvorenia.

Z uvedeného popisu je zrejmé, že ide o požiarňu klapku, ktorá obsahuje vzduchové potrubie, list klapky nachádzajúci sa vo vzduchovom potrubí a môže sa otáčať z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naopak. Obsahuje pás napučiacieho materiálu (speniteľná izolácia), ktorý je schopný sa zväčšiť pri účinkoch tepla. Tento pás napučiacieho materiálu je umiestnený tak, aby vyplňal priestor medzi listom klapky a vzduchovým potrubím po celom jeho obvode. List klapky nie je navrhnutý tak, že obsahuje aspoň jeden vyčnievajúci okraj po svojom obvode. Z obrázkov č. 4 a 5 je zrejmé, že pás napučiacieho materiálu je širší ako je hrúbka (v prípade napadnutého patentu „šírka“) listu klapky.

Z porovnania konštrukcií požiarňach klapiek podľa hlavného patentového nároku napadnutého patentu a dokumentu D1 je zrejmé, že dokument D1 neobsahuje všetky podstatné znaky hlavného patentového nároku (list klapky neobsahuje vyčnievajúci okraj), a preto možno konštatovať, že hlavný patentový nárok je vzhľadom na dokument D1 nový a nové sú preto aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

Namietaný dokument D2 sa zaoberá tesnením listu vzduchotechnickej požiarnej klapky, pričom napučiaci materiál je nanosený po obvode vnútornej steny skrine klapky a súčasne aj po obvode listu klapky, pričom obvod listu klapky nemusí mať len rovný povrch ale môže obsahovať vyčnievajúci okraj/okraje (pozri najmä obr. 2, 3 a 4). Avšak ani z opisu a ani z nárokov prípadne z obrázkov nie je zrejmé, že pás napučiacieho materiálu umiestneného po obvode vnútornej steny skrine klapky je širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu požiarnej klapky, a preto možno konštatovať, že dokument D2 neobsahuje všetky podstatné znaky hlavného patentového nároku, a teda hlavný patentový nárok je vzhľadom na dokument D2 nový, a nové sú preto aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

Ďalší namietaný dokument D3 sa zaoberá riešením požiarnej klapky pre vzduchotechnické potrubia, pričom mal za úlohu vytvoriť plášť klapky konštrukčne zhodný a vyrobený podobnou technológiou ako jednotlivé úseky potrubia, do ktorého sa má namontovať. Cieľom bolo okrem iného odstrániť zložitú plášť pozostávajúceho z mnohých častí a zložitú montáž listu klapky do plášťa klapky a následne nemožnosť jej opráv. Majiteľ uvedeného úžitkového vzoru popisuje tiež existenciu klapiek, v ktorých je vnútorná plocha plášťa v mieste uzatvorenej polohy listu klapky vybavená speniteľnou izolačnou hmotou, pričom toto riešenie nezamedzuje pri vonkajšom lokálnom prehriatí plášťa klapky jej speneniu a znehodnoteniu. Niektoré klapky majú nastavenie tuhosti pružín uzatváracích mechanizmov, ktoré si však pri prevádzke a nastavovaní vyžadujú zložitejšiu demontáž. Preto bola riešením podľa D3 vytvorená požiarňa klapka pre vzduchotechnické potrubia, ktorá pozostáva z plášťa klapky, ochranného rámu, listu klapky, ovládacieho mechanizmu, panelu

so spúšťacím zariadením a panelu s poistným zariadením, pričom plášť klapky (1) je vybavený jedným až dvoma oválnymi revíznymi otvormi a z vonkajšej strany je opatrená ochranným rámom (2) v ktorom sú umiestnené ložiská (6, 7) nesúce prostredníctvom čapov (8) a (9) list klapky (3) vo vnútri plášt'a (1) klapky. Na dlhšom ložisku (7) je nasunutý dierovaný disk (16) na nastavenie predpätia skrutnej valcovej pružiny (14) opierajúcej sa o prestavovaciu páku (12) a nadväzné spojenie so spúšťacím panelom (20) je zabezpečené prostredníctvom odpruženého kolíka (13). List klapky (1) pozostáva zo 4 tenkých, antistatických, bezazbestových, vláknoementových dosiek pevne spojených k sebe a po okrajoch lemovaných lemovaním (10) tvaru „U“. Po obvode lemovania (10) tvaru „U“ je prilepená vrstva teplom speniteľnej izolačnej hmoty (11).

Pri porovnaní napadnutého riešenia podľa hlavného patentového nároku s riešením podľa dokumentu D3 nie je zrejmé, či požiarne klapka podľa D3, resp. list klapky má alebo nemá aspoň jeden vyčnievajúci okraj. V opise je síce uvedené, že list klapky má po okraji lemovanie v tvare „U“ s prilepenou vrstvou speniteľnej izolačnej hmoty (11), čo však nie je možno jednoznačne považovať za list klapky s vyčnievajúcim okrajom. Podľa dokumentu D3 tiež nie je zrejmý pás napučiavacieho materiálu po obvode vnútornej strany plášt'a klapky, teda nie je zrejmé ani to či je širší ako je hrúbka listu klapky. Daný dokument D3 rieši iný technický problém, a teda sa nezameriava na problém uzamykania klapky. Na základe uvedeného možno konštatovať, že dokument D3 neobsahuje všetky podstatné znaky hlavného patentového nároku, a teda hlavný patentový nárok je vzhľadom na dokument D3 nový, a nové sú preto aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

Ďalším namietaným dokumentom je dokument D4, ktorý rieši požiarne klapku pozostávajúcu z plášt'a, listu, ovládacieho mechanizmu, panelu so spúšťacím zariadením a panelu s poistným zariadením, pričom plášť je tvorený priľahlým dielom (17) a odvráteným dielom (18) plášt'a, ktoré majú na koncoch prírubové profily (1) a medzi tieto je sťahovacími skrutkami (2), maticami (6) a izolačnými podložkami (7) pevne upevnený izolačný rám (23). Takto vytvorený prírubový spoj (43) je v miestach prechodu osi otáčania listu (3) prerušený a opatrený odnímateľnými ložiskami (29, 30). List (3) pozostáva z jedinej dosky (44) z protipožiarne izolačného materiálu, na bokoch ktorej, kolmo k osi otáčania sú závrtnými skrutkami (45) pripevnené lišty (32) tvaru „L“, ku ktorým je kolmo pripojený voľný čap (8) a otáčací čap (9), na ktorých je uložený v osi otáčania list (3). Prírubový spoj (43) je po vnútornom obvode v mieste uzatvorenej polohy listu (3) opatrený tenkou doskou protipožiarnej izolácie v šírke rovnej minimálne hrúbke listu (3). Po upevnení protipožiarnej izolácie (10) sa jej okraje ešte dodatočne upevnia skrutkami (47) do plechu.

Pri porovnaní napadnutého riešenia s riešením v dokumente D4 je zrejmé, že riešenie uvedené v dokumente D4 neobsahuje všetky podstatné znaky, najmä neobsahuje klapku s vyčnievajúcim okrajom. Čo sa týka znaku v napadnutom riešení, že pás napučiavacieho materiálu je navrhnutý širší ako je šírka (hrúbka) listu klapky je nutné súhlasiť s majiteľom, že z dokumentu D4 je zrejmé, že tenká doska protipožiarnej izolácie umiestnená v prírubovom spoji (43) po vnútornom obvode v mieste uzatvorenej polohy listu (3) je široká minimálne ako hrúbka listu klapky, avšak nie je zrejmé, či táto protipožiarne izolácia predstavuje teplom speniteľnú hmotu. Vzhľadom na uvedené je teda možno konštatovať, že hlavný patentový nárok je vzhľadom na dokument D4 nový, a nové sú preto aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

Z dokumentu D5, ako už bolo uvedené, je možné za relevantný stav techniky, voči ktorému je možné posudzovať novosť a vynálezcovskú činnosť napadnutého riešenia, považovať informácie k požiarnej klapke – výrobkov –PK-I-R-EI90S, resp. PK-I-R-EIxS alebo PK-I-R-EISx (kde „x“ je požiarne odolnosť v minútach), ktorých zverejnenie bolo uznané na základe faktúry č. 1429000363 z 20.10.2008, avšak len v takom rozsahu v akom je možné vidieť technické detaily požiarnej klapky uvedených v predloženej katalógu a v protokole o skúške FIRES-FR-201-07-AUNS (ďalej len „protokol“). V predloženej katalógu na str. 2 je možné identifikovať vyššie uvedené požiarne klapky, v ktorých sú zrejmé polovyklopené klapky, ktoré po svojom obvode obsahujú čierne lemovanie (podľa tvrdenia majiteľa ide o tesnenie, ktoré pri požiari vyhorí), avšak z obrázka nie je zrejmé, že by tesnenie vyčnievalo z okraja listu klapky. Rovnako nie je zrejmé presné umiestnenie a šírka napučiavacieho materiálu umiestnená po vnútornom obvode medzi vzduchovým potrubím a listom klapky. Avšak z obrázka v prílohe č. 25 protokolu, v ktorej je taktiež možné stotožniť požiarne klapku so zverejnením požiarnej klapky podľa faktúry je síce zrejmé umiestnenie tesnenia v liste klapky, presahujúce okraj listu klapky, ktoré však nemožno označiť za zhodné so znakom napadnutého riešenia - listom klapky s vyčnievajúcim okrajom, pretože tesnenie v liste klapky nie je konštrukčnou súčasťou klapky, ako je to v prípade vyčnievajúceho okraja listu klapky v napadnutom riešení. Podľa tohto obrázka však riešenie podľa dokumentu D5 obsahuje pás napučiavacieho materiálu na vnútornej stene skrine klapky po svojom obvode, ktorý je širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky. Na základe uvedeného možno konštatovať, že dokument D5 neobsahuje všetky podstatné znaky hlavného patentového nároku (ne-

obsahuje znak list klapky s vyčnievajúcim okrajom), a teda hlavný patentový nárok je vzhľadom na dokument D5 nový, a nové sú preto aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

Namietaný dokument D6 rieši požiaru klapku určenú na použitie vo ventilačných kanáloch, v klimatizáciách a pod. za účelom dosiahnutia dokonalého utesnenia potrubia v prípade horenia. V tomto dokumente je uvedené, že doterajšie typy klapiek nedostatočne zabráňovali šíreniu ohňa, a preto bol použitý vypeňovací materiál (používa sa pojem intumescentný materiál) použiteľný pre požiarne klapky, usporiadaný na vnútornej časti potrubia. Na obr. 4 je uvedené umiestnenie vypeňovacieho materiálu (1) na vnútornej strane vetracieho potrubia (2), oproti hrane požiarnej klapky, pričom podľa obrázka č. 4 je vypeňovací materiál širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) požiarnej klapky. Na obr. č. 5 je nakreslené následné utesnenie vetracieho potrubia (2) a klapky (4) vypeňovacím materiálom (5). Z dokumentu je tiež zrejmé, že vypeňovací materiál je možné umiestniť aj priamo na obvodovú plochu klapky (4) (pozri obr. 6 a detail upevnenia vypeňovacieho materiálu na obr. 7). Podľa tohto dokumentu však nie je zrejmé vytvorenie aspoň jedného výstupku na okraji listu klapky ako v napadnutom riešení, a teda dokument D6 neobsahuje všetky podstatné znaky hlavného patentového nároku, a preto hlavný patentový nárok je vzhľadom na dokument D6 nový a nové sú aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

V návrhu spomínaný dokument DE 2708109 opisuje požiaru klapku, ktorej list klapky neobsahuje vyčnievajúci okraj, ale obsahuje úzky priestor s vloženým vyčnievajúcim tesnením (54), ktoré má pri zatvorení klapky tesniacu funkciu. Pri uzatvorení klapky, ktorá má skosené okraje, táto zapadne do prehĺbení (36), v ktorých je vložený tesniaci pásik (38), ktoré sú vybraté tak, aby úzka strana pásu úplne zapadla do trojuholníkového vybratia (36), zatiaľ čo širšia strana tesniaceho pásu (38) šikmo zasahuje do priečného prierezu rámu klapky. Vyčnievajúce tesnenie (54), ako dodatočné tesnenie, by mohlo nahrádzať, resp. byť vyčnievajúcim okrajom klapky, keďže ide o tesnenie, ktoré je požiaruvzdorné, a teda ho je možné považovať za pevnú súčasť klapky. Podľa tohto dokumentu však dôjde k uzavretiu požiarnej klapky iným spôsobom a nie vypením napučiavacieho materiálu s prepojením na výstupok listu klapky, pretože riešenie podľa DE 2708109 priamo použitie pásu napučiavacieho materiálu, ktorý by bol širší ako je hrúbka listu klapky nepredpokladá. Preto možno uviesť, že riešenie podľa dokumentu DE 2708109 neobsahuje všetky podstatné znaky hlavného patentového nároku, a preto hlavný patentový nárok je vzhľadom na tento dokument nový a nové sú aj všetky závislé nároky, ktoré hlavný patentový nárok rozvíjajú.

Na základe rozboru namietaných dokumentov D1 až D6 a dokumentu DE 2708109 je nutné konštatovať, že riešenie požiarnej klapky podľa hlavného patentového nároku napadnutého patentu nie je zverejnené v ani jednom z namietaných dokumentov, a preto nezávislý patentový nárok možno považovať za nový a vyhovujúci ustanoveniu § 7 ods. 1 patentového zákona. Rovnako za nové možno považovať aj všetky upravené závislé patentové nároky č. 2 až 5, ktoré 1. patentový nárok rozvíjajú.

Pri posudzovaní ďalšej podmienky udelenia patentu – vynálezcovskej činnosti, úrad postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“, ktorá je pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti štandardne používaná. Na základe tejto metódy je možné v maximálnej možnej miere zachovať objektivnosť v procese hodnotenia pri stanovení objektívneho technického problému. Vlastný postup hodnotenia vynálezcovskej činnosti na základe tejto metódy je možné rozdeliť na nasledujúce časti:

- identifikácia najbližšieho stavu techniky,
- posudzovanie technických účinkov dosiahnutých technickými znakmi napadnutého riešenia, ktoré sú rozdielne od technických znakov najbližšieho stavu techniky,
- definovanie objektívneho technického problému, ktorý mal byť vyriešený napadnutým riešením,
- posúdenie, či predmetné riešenie napadnutého úžitkového vzoru je, resp. nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti v danej oblasti techniky na základe stavu techniky a objektívneho technického problému.

Dokument predstavujúci najbližší stav techniky, ktorý je základom pre posúdenie otázky obsiahnutia vynálezcovskej činnosti by mal patriť do rovnakej alebo príbuznej oblasti techniky ako napadnuté riešenie, mať podobný cieľ/účel alebo účinok, zodpovedať podobnému použitiu a mať s napadnutým riešením čo najviac spoločných znakov.

Všetky namietané dokumenty patria do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý patent.

Ako vyplýva z predchádzajúceho rozboru namietaných dokumentov a ich porovnania s napadnutým patentom, najviac podstatných znakov hlavného patentového nároku je obsiahnutých v namietanom dokumente D2, ktorý je preto možné považovať za najbližší stav techniky.

Pri porovnaní prvého patentového nároku s riešením v dokumente D2 možno uviesť, že obidve riešenia sa zaoberajú tesnením listu vzduchotechnickej požiarnej klapky. Obidve riešenia majú za úlohu vytvoriť účinné utesnenie obvodových stien listu klapky v telese požiarnej klapky. Na zvýšenie tesniaceho účinku obidve riešenia využívajú vytvorenie aspoň jedného vyčnievajúceho výbežku na hrane listu klapky a súčasne umiestnením pásu napučiavacieho materiálu tak, aby vyplňal priestor medzi hranou listu klapky a vzduchovým potrubím, resp. vnútornou stenou skrine klapky. Z napadnutého riešenia a najmä z obrázkov je tiež zrejmé, že pás napučiavacieho materiálu, ktorý je širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky musí byť umiestnený na vnútornej strane vzduchového potrubia, resp. vnútornej strane skrine klapky a nemôže byť umiestnený na okraji listu klapky, vzhľadom na to, že by prečnieval mimo listu klapky a bránil by tak otočeniu listu klapky, resp. aby nebránil otočeniu klapky, musel by byť list klapky kratší, čo by zase zhoršilo a nie zlepšilo utesnenie klapky.

Ako rozdiel v porovnávaných riešeniach možno identifikovať to, že podľa napadnutého riešenia je pás napučiavacieho materiálu širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky. V dokumente D2 sa šírka tohto napučiavacieho materiálu nerieši, avšak podľa obrázkov je zrejmé, že šírka pásu napučiavacieho materiálu je rovnaká ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky.

Cieľom napadnutého riešenia bolo vytvoriť požiaru klapku so zlepšenou ohňovzdornosťou, okrem iného aj umiestnením pásu napučiavacieho materiálu vo vzduchovom potrubí, ktorý je schopný zväčšenia pri účinkoch tepla, kde tento pás je skonštruovaný tak, aby po zväčšení vyplnil priestor medzi listom klapky a vzduchovým potrubím v polohe zatvorenia listu klapky, pričom tento pás je navrhnutý ako širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky. Podľa majiteľa v prípade požiaru takáto požiaru klapka poskytuje zlepšené uzavretie listu klapky v porovnaní s inými riešeniami, keď list klapky podľa napadnutého riešenia ostane v polohe zatvorenia a napučiavací materiál sa pri požari zväčší účinkami tepla a vyplní priestor medzi klapkou a vzduchovým potrubím tak, že aspoň čiastočne obklopí list klapky nielen tým, že sa zväčší oproti okraju listu klapky, ale aj oproti vyčnievajúcejmu okraju listu klapky. V tomto prípade je riziko, vsatia napučiavacieho materiálu za účinku prúdu vzduchu vo vzduchovom potrubí, v ktorom je požiaru klapka umiestnená, a už ďalej úplne nevyplňa priestor medzi listom klapky a vzduchovým potrubím, významne redukovaná.

V dokumente D2 je uvedené, že pri zvýšení teploty počas požiaru vypení tesniaca hmota, umiestnená na rovných plochách obvodových stien listu klapky alebo vo vybratí listu klapky (tzn. po obvode listu klapky) a spojí sa s vypenenou tesniacou hmotou nanesenou na vnútornú stenu skrine klapky. Tým sa dosiahne vyšší účinok tepelnej nepriepustnosti klapky.

Následne je potrebné v súlade so zásadami metódy „problém – riešenie“ určiť, aký technický účinok bol dosiahnutý uvedeným rozdielnym technickým znakom (že šírka vypeňovacieho materiálu je širšia ako je šírka, resp. hrúbka listu klapky) a definovať objektívny technický problém.

Je zrejmé, že tak riešenie podľa napadnutého patentu aj riešenie podľa D2 chcelo zlepšiť uzavretie listu klapky zvýšením množstva vypeňovacieho materiálu a to v napadnutom riešení pridaním pásu napeňovacieho materiálu medzi listom klapky a vzduchovým potrubím tak, aby tento pás bol širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky. V dokumente D2 išlo rovnako o zlepšenie uzavretia listu klapky avšak s pridaním vypeňovacieho materiálu do vybratia v okraji listu klapky a pridaním vypeňovacieho materiálu na vnútornú stenu skrine klapky v rovnakej šírke ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky. V oboch prípadoch bolo teda pridané množstvo vypeňovacieho materiálu, v napadnutom patente vo väčšej šírke napeňovacieho materiálu vo vzduchovom potrubí, a v prípade dokumentu D2 v množstve, ktoré bolo pridané do vybratí v okraji listu klapky. V prípade dokumentu D2 pokiaľ dôjde k vypeneniu vypeňovacieho materiálu na oboch miestach (vo vzduchovom potrubí oproti okraju listu klapky a aj na okraji klapky vo vybratí), je zrejmé, že vypeňovací materiál rovnako ako v napadnutom patente vyplní priestor medzi klapkou a vzduchovým potrubím tak, že sa zväčší oproti okraju listu klapky, resp. aj oproti vyčnievajúcejmu okraju/okrajom listu klapky kedy dôjde k vzájomnému prepojeniu vypeňovacieho materiálu umiestneného vo vybratiach okraja listu klapky a vypeňovacieho materiálu z okraja vzduchového potrubia.

Možno teda hovoriť, že pridaním množstva vypeňovacieho materiálu síce na rozdielnych miestach požiarnej klapky v napadnutom patente a v doterajšom stave techniky bol dosiahnutý rovnaký technický účinok – lepšie uzamknutie požiarnej klapky pri požiari a vzhľadom na to, možno objektívny technický problém stanoviť ako vytvorenie alternatívy požiarnej klapky s vylepšeným uzamykaním v uzavretej polohe v prípade požiaru.

Na posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti vzhľadom na stav techniky a vzhľadom na definovaný objektívny technický problém je ďalej potrebné určiť, či by odborník v danej oblasti techniky čiaci danému objektívnemu technickému problému priamo uplatnil poznatky odvodené z namietaných dokumentov na vyriešenie tohto problému, teda či by zrejším spôsobom na základe informácií z dokumentov D1, D3 až D5 a v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky zmenil alebo upravil najbližší stav techniky spôsobom podľa napadnutého riešenia. Otázkou tiež je, či informácie zverejnené v predmetných dokumentoch by odborníka v oblasti nie len mohli viesť k vyriešeniu problémov, ale či by odborník aj v skutočnosti našiel nejaký podnet alebo informácie v týchto dokumentoch, ktoré by ho motivovali upraviť najbližší stav techniky spôsobom vedúcim k vyriešeniu problémov a s očakávaním úspechu.

Ako je zrejme z uvedených namietaných riešení ako aj všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky, aby došlo k zlepšenému uzavretiu listu klapky a tiež eliminácii rizika vsania napučiavacieho materiálu za účinku prúdu vzduchu vo vzduchovom potrubí, bolo potrebné, aby napučiavací materiál prilnul na čo najväčšiu plochu listu klapky, a tak vytvoril pevnejší spoj a uzamknutie. Samozrejme jednou z podmienok je mať dostatočné množstvo napeňovacieho materiálu v príslušnom mieste požiarnej klapky tak, aby jeho množstvo stačilo na prepojenie (po vypnení) vzduchového potrubia, resp. vnútornej steny skrine požiarnej klapky s okrajom klapky vrátane vyčnievajúceho okraja/okrajov a umiestneného tak, aby nedošlo k jeho vsatiu do vzduchového potrubia. Pridanie vypeňovacieho materiálu do požiarnej klapky efektívne tak, aby bola splnená uvedená úloha bolo možné rozšírením pásu po okraji vzduchového potrubia alebo jeho zhrubnutím alebo jeho pridaním na hranu listu klapky alebo do vytvoreného vybratia po celom obvode listu klapky. Použitie väčšej hrúbky vypeňovacieho materiálu nie je vždy vhodným riešením, vzhľadom na priestorový problém, čo uznáva aj majiteľ napriek tomu, že túto možnosť považuje za najpravdepodobnejšiu. Z uvedeného potom vyplýva, že ďalšou, resp. najvhodnejšou alternatívou ostáva zväčšenie šírky pásu vo vzduchovom potrubí alebo pridaním vypeňovacieho materiálu na okraj listu klapky, resp. do vybratia v okraji listu klapky. Podľa majiteľa o pridaní napučiavacieho materiálu do strán, teda o rozšírení pásu napučiavacieho materiálu by vynálezca bez motivácie neuvažoval, pretože širší pás poskytuje len základné uzamknutie klapky v uzavretej polohe, čo odborník vie, a teda k takémuto kroku nemá dôvod, pretože vylepšenie neočakáva. S uvedeným tvrdením majiteľa nie je možné súhlasiť, pretože uvedené priamo vylučuje vlastnosť vypeňovacieho materiálu, ktorý vypení nielen v jednom smere, ale vo všetkých smeroch, v ktorých má možnosť sa rozpínať, a teda ak pri vypeňovaní dosiahne okraj listu klapky samotné vypeňovanie sa nezastaví a vzniknutý vypenený materiál sa dostane aj na vrchnú a spodnú plochu listu klapky, čím sa pri dostatočnom množstve vypeňovacieho materiálu zabezpečí pevnejšie spojenie. Takáto vlastnosť vypeňovacieho materiálu je pre odborníka v danej oblasti techniky známa a predvídateľná, a teda vie, že ak rozšíri pás vypeňovacieho materiálu, tak vypeňovací materiál prepojí nielen okraj klapky, s prípadnými vyčnievajúcim okrajom/okrajmi, ale pravdepodobne aj vrchnú a spodnú plochu listu klapky. Pridanie vypeňovacieho materiálu-zväčšením šírky pásu vo vzduchovom potrubí je pritom známe napríklad aj z dokumentu D5 alebo D6 (pozri najmä obr. 5 dokumentu D6). Zo stavu techniky sú tiež známe klapky, ktoré mali vyčnievajúci okraj listu klapky (dokument D2) dokonca s pridaným vypeňovacím materiálom (dokument D2). V napadnutom patente teda ide o použitie kombinácie známych znakov (1.-použitia väčšieho množstva vypeňovacieho materiálu zväčšením jeho šírky po okraji vzduchového potrubia/vnútorného okraja klapky a 2.-vytvorenia výstupku/výstupkov na okraji listu klapky) na vytvorenie pevného uzavretia klapky, ktoré bolo pre odborníka v danej oblasti na základe existujúcich riešení a všeobecných vedomostí jasne predvídateľné a dôvodne mohol očakávať úspech, pričom prípadnú experimentálnu činnosť vykonávanú na zistenie ich vhodnej konštrukčnej kombinácie (konkrétneho riešenia uvedeného v napadnutom patente) možno považovať len za rutinnú činnosť odborníka (T 149/93), ktorá si nevyžadovala vynálezcovský krok.

Na základe všetkých uvedených skutočností je teda nutné konštatovať, že predmet riešenia definovaný v hlavnom patentovom nároku napadnutého patentu nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 patentového zákona vzhľadom na dokument D2 v spojení s dokumentom D5 alebo D6 a všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti.

Ďalej je potrebné posúdiť vynálezcovskú činnosť závislých patentových nárokov.

Podľa druhého patentového nároku má požiarna klapka vzduchové potrubie (2) vybavené žliabkom (7), ktorý obklopuje list klapky (3) v zatvorenej polohe po jej obvode.

Vzhľadom na predtým uvedené informácie je možné predpokladať, že v žliabku (7) je umiestnený vypeňovací materiál, podľa hlavného patentového nároku, pretože bez vypeňovacieho materiálu, resp. iných tesnení, by požiarna klapka nespĺňala svoj účel.

Pri porovnaní znakov chránených v patentovom nároku č. 2 v spojení s hlavným nárokom a požiarnou klapkou opísanou v dokumente D2 ako najbližším stavom techniky možno uviesť, že v dokumente D2 nemá požiarna klapka vo vzduchovom potrubí žliabok, ktorý obklopuje list klapky v uzavretej polohe po jej obvode, takže je možné uviesť, že tento znak vykazuje pridaný technický účinok zvýšením nepriepustnosti/lepšieho uzamknutia klapky počas požiaru a zamedzenie vsatia vypeňovacieho materiálu do vzduchového potrubia.

Objektívnym technickým problémom bolo teda vytvorenie alternatívneho umiestnenia pásu napučiavacieho materiálu po okraji vzduchového potrubia na lepšie uzamknutie požiarnej klapky a zamedzenie vsatia do vzduchového potrubia.

Uvedený objektívny technický problém bol v napadnutom patente riešený vytvorením žliabku (7) vo vzduchovom potrubí po jeho obvode, ktorý obklopuje list klapky (3) v uzavretej polohe.

Rovnaký technický problém je riešený napríklad v dokumente D5, v ktorom na docelenie toho, aby bol vypeňovací materiál chránený pred vsatím do vzduchového potrubia a súčasne došlo k pevnému spojeniu s okrajom listu klapky, bol tiež vytvorený žliabok vo vzduchovom potrubí, pričom ohraničenie žliabku je tvorené vytvarovaním plechu na dvoch miestach vo vnútri vzduchového potrubia tak, že tvoria uzavretý priestor na uloženie vypeňovacieho materiálu po celom obvode vzduchového potrubia oproti okraju listu klapky v jej uzavretej polohe.

Rozdielnym vytvorením žliabku vo vzduchovom potrubí po jeho obvode, ktorý obklopuje okraj listu klapky v zatvorenej polohe v napadnutom riešení a v namietanom dokumente D5 (vytvorenie uzavretého priestoru prostredníctvom dvoch vytvarovaní plechu do vnútra vzduchového potrubia po celom obvode vzduchového potrubia/vnútornej steny skrine klapky) nie je dosiahnutý odlišný technický účinok a preto možno uviesť, že napadnuté riešenie podľa patentového nároku na ochranu č. 2 predstavuje len technický ekvivalent, ktorý pre odborníka z danej oblasti techniky vyplýva zrejým spôsobom z riešenia známeho z dokumentu D5, a teda takéto riešenie v spojení s informáciami z dokumentu D2 a všeobecných vedomostí odborníka nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Podľa 3. patentového nároku je list klapky (3) vybavený aspoň dvoma vyčnievajúcimi okrajmi (5) po svojom obvode, ktoré spolu vymedzujú žliabok (6).

Podľa 4. patentového nároku je v žliabku (6) v liste klapky (3) upevnený pás napučiavacieho materiálu (4).

Pri porovnaní nárokovaných znakov podľa 3. a 4. patentového nároku napadnutého patentu v spojení s hlavným patentovým nárokom a najbližším stavom techniky, ktorý predstavuje dokument D2 je možné uviesť, že aj v dokumente D2 je list (2) klapky (1) po svojom obvode vybavený dvoma vyčnievajúcimi okrajmi, ktoré v ose hrany listu klapky vytvárajú vybratie (4). V tomto vybratí je po obvode listu klapky umiestnený pás napučiavacieho materiálu (5).

Z uvedeného je zrejmé, že riešenie podľa 3. a 4. patentového nároku a podľa dokumentu D2 je rovnakým riešením, a teda nárokované znaky majú rovnaké technické úžitky ako relevantné znaky podľa dokumentu D2, a teda nárokované znaky z 3. a 4. patentového nároku vyplývajú pre odborníka z danej oblasti techniky priamo z riešenia známeho z dokumentu D2, a preto patentové nároky 3 a 4 nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti.

Podľa 5. patentového nároku 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).

Podľa tohto patentového nároku teda okrem možnosti umiestnenia napučiavacieho materiálu do žliabku (6) v liste klapky (3) je druhý pás napučiavacieho materiálu umiestnený aj po obvode vzduchového potrubia (2) v žliabku (7).

Pri porovnaní uvedených znakov s riešením podľa dokumentu D2 ako najbližšieho stavu techniky je zrejmé, že v dokumente D2 sa vo vybratí (4) umiestnenom po obvode listu klapky nachádza vypeňovací materiál (5). Druhý pás vypeňovacieho materiálu je tiež umiestnený oproti uzavretému listu klapky vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej stene skrine požiarnej klapky, avšak nie je umiestnený do žliabku, pretože vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej strane skrine požiarnej klapky v dokumente D2 nie je takýto žliabok (vybratie) zrejмый.

Uvedeným rozdielom v porovnávaných riešeniach (umiestnenie druhého pásu napučiavacieho materiálu) aj po obvode vzduchového potrubia (2) do žliabku (7) sa dosiahne pevnejšie uzavretie a vyššia eliminácia možnosti vsatia napučiavacieho materiálu prúdom vzduchu.

Objektívnym technickým problémom bolo teda vytvorenie alternatívnej konštrukcie požiarnej klapky s pevnejším uzavretím a s elimináciou vsatia napeňovacieho materiálu do vzduchového potrubia.

Takéto riešenie rovnakého problému však vyplýva z dokumentu D5, pričom vo vzťahu k riešeniu objektívneho technického problému podľa patentového nároku č. 5 voči dokumentom D2 a D5 platia rovnaké závery, aké boli uvedené pre posúdenie vynálezcovskej činnosti 2. patentového nároku, a teda je nutné konštatovať, že ani 5. patentový nárok nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Podľa 6. patentového nároku pás napučiavacieho materiálu (4), ktorý sa zväčšuje pri účinkoch tepla je upevnený v žliabku (7) vo vzduchovom potrubí (2).

Ako už bolo uvedené pri porovnaní predchádzajúcich patentových nárokov so znakmi v riešení podľa dokumentu D2 ako najbližšieho stavu techniky je zrejmé, že v dokumente D2 sa vypeňovací materiál nachádza aj oproti uzavretému listu klapky vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej stene skrine požiarnej klapky, avšak nie je umiestnený do žliabku, pretože vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej strane skrine požiarnej klapky v dokumente D2 nie je takýto žliabok vytvorený, a teda ide o pridaný technický účinok a to možnosť lepšieho upevnenia vypeňovacieho materiálu vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej strane skrine požiarnej klapky s eliminovaním vsatia vypeňovacieho materiálu do vzduchového potrubia.

Objektívny technický problém je teda zhodný ako pri posúdení vynálezcovskej činnosti 2. a 5. patentového nároku, a teda s odvolaním sa na posúdenie zrejmosti vyriešenia tohto objektívneho technického problému pri patentovom nároku č. 2 a 5 je nutné konštatovať, že ani 6. patentový nárok nespĺňa vynálezcovskú činnosť.

Podľa posledného patentového nároku žliabok vo vzduchovom potrubí (2) je navrhnutý ako širší, než je šírka listu klapky (3).

Pri porovnaní 7. patentového nároku s riešením v dokumente D2 možno uviesť, že obidve riešenia majú pás napučiavacieho materiálu umiestnený vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej strane skrine klapky oproti listu klapky v uzavretej polohe. Podľa patentového nároku č. 7 je tento pás umiestnený v žliabku, ktorý bol vytvorený vo vzduchovom potrubí, pričom tento žliabok je širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky, zatiaľ čo v dokumente D2 nie je vytvorený takýto žliabok, v ktorom by mohol byť umiestnený pás vypeňovacieho materiálu širší ako je hrúbka (v napadnutom patente „šírka“) listu klapky.

Objektívnym technickým problémom bolo teda vytvorenie alternatívneho upevnenia vypeňovacieho materiálu vo vzduchovom potrubí, resp. na vnútornej strane skrine požiarnej klapky tak, aby došlo k lepšiemu uzamknutiu požiarnej klapky a eliminácii vsatia vypeňovacieho materiálu do vzduchového potrubia.

Z uvedenej formulácie objektívneho technického problému a jeho riešenia v 7. patentovom nároku v spojení s objektívnym technickým problémom a posúdením vynálezcovskej činnosti pri jeho riešení v patentových nárokoch č. 1, 3 a 4 je možné toto posúdenie aplikovať aj na patentový nárok č. 7 a konštatovať, že ani riešenie podľa patentového nároku č. 7 vzhľadom na informácie z dokumentu D2 v spojení s dokumentom D5 a všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

K požiadavke navrhovateľa ale aj majiteľa, že ak úrad nebude zdieľať ich stanovisko v predmetnom návrhu na zrušenie navrhujú, aby úrad zvolal ústne pojednávanie podľa § 47 ods. 7 patentového zákona úrad uvádza nasledovné: Správny orgán podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisov v nadväznosti na § 47 ods. 7 patentového zákona nariaďuje ústne rokovanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu alebo to stanovuje zvláštny právny predpis. Pretože z predloženého návrhu na zrušenie patentu a k nemu priložených dokladov a z vyjadrenia majiteľa napadnutého patentu boli zrejme všetky skutočnosti potrebné na vydanie rozhodnutia vo veci, navrhovateľom a majiteľom navrhované ústne pojednávanie odbornej komisie v prípade nerozhodnutia v ich prospech na prerokovanie prípadu za účasti obidvoch účastníkov konania nebolo považované za účelné, navyše ak v konaní, a teda aj na ústnom rokovaní nie je prípustné predkladať nové dôkazové materiály.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že po posúdení všetkých predložených relevantných dôkazov vyplynulo, že predmet patentových nárokov napadnutého patentu nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti v zmysle ustanovenia § 8 patentového zákona (čo je v súlade s čl. 56 EPD), a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 55 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 028 Ivanka pri Dunaji

HÖRMANN & PARTNERS s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Royova 19
831 01 Bratislava