



Banská Bystrica 6.3.2014
PÚV 5031-2012/V-77-2014

ROZHODNUTIE

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra podané Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) 28. decembra 2012, namietateľom Ing. P. B., Bratislava (ďalej len „namietateľ“), po zverejnení prihlášky úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 5031-2012 s názvom **Kotevný prvok na dodatočné ukotvenie lodžiovej steny a predsadená lodžia** z 23. apríla 2012 prihlasovateľa TERMO + holding, a.s., Ústí nad Labem-Bukov, CZ, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, SK; (ďalej len „prihlasovateľ“),

sa zamietajú

podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“).

Odôvodnenie:

V súlade s § 38 ods. 4 zákona o úžitkových vzoroch bola prihláška úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 5031-2012 (ďalej „PÚV 5031-2012“) dňa 2. októbra 2012 zverejnená a jej zverejnenie bolo oznámené vo Vestníku úradu č. 10/2012 s týmto znením nárokov na ochranu:

1. Kotevný prvok na dodatočné ukotvenie lodžiovej steny (7) predsadenej lodžie panelového domu, zahŕňajúci kotevný L profil (1), ktorý má na jednej strane lodžiový otvor (4), ktorým prechádza lodžiová kotva (2) a na opačnej strane hlavný otvor (5), ktorým prechádza hlavná kotva (3), vyznačujúci sa tým, že os hlavnej kotvy (3) v hlavnom otvore (5) kotevného L profilu (1) je vzhľadom na rovinu symetrie (6) lodžiovej steny (7) sklonená pod uhlom $\alpha = 2^\circ$ až 40° .
2. Kotevný prvok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že nad hlavným otvorom (5) je na kotevnom L profile (1) usporiadaná sklonená dosadacia plocha (8) na orientáciu hlavnej kotvy (3) vzhľadom na rovinu symetrie (6) lodžiovej steny (7) pod uhlom $\alpha = 2^\circ$ až 40° .
3. Kotevný prvok podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že pod kotevným L profilom (1) je aspoň na strane prívratenej k lodžiovej stene (7) usporiadaná klzná roznášacia doska (11).
4. Kotevný prvok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že lodžiový otvor (4) v kotevnom L profile (1) má tvar vertikálnej štrbiny.
5. Predsadená lodžia panelového domu s lodžiovou stenou (7), ktorá je k nosnej stene domu dodatočne ukotvená pomocou aspoň jedného kotevného prvku, pričom kotevný prvok zahŕňa kotevný L profil (1), ktorý má na jednej strane lodžiový otvor (4), ktorým prechádza lodžiová kotva (2), ukotvená v lodžiovej stene (7) a na opačnej strane hlavný otvor (5), ktorým prechádza hlavná kotva (3), vyznačujúci sa tým, že os hlavnej kotvy (3) v hlavnom otvore (5) kotevného L profilu (1) je vzhľadom na rovinu symetrie (6) lodžiovej steny (7) sklonená pod uhlom $\alpha = 2^\circ$ až 40° a prechádza cez obvodovú stenu (9) domu do

vnútornej nosnej steny (10) domu, pričom hlavná kotva (3) je vo vnútornej nosnej stene (10) domu ukotvená chemicky.

V zákonom stanovenej lehote, 28. decembra 2012, boli úradu doručené námietky proti zápisu PÚV 5031-2012 do registra.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že riešenie, ktoré je predmetom PÚV 5031-2012, „nesplňa spôsobilosť podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch a ďalšie.“

Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil nasledovné dôkazy (ďalej označené ako dokumenty):

Dokument 1: Výkres PB11-036-S4 projektu „Odstránenie systémových porúch BD Holičská 3" s uvedeným kotvením z augusta 2011;

Dokument 2: článok „Nový systém kotvenia lodží" časopisu Obnova budov o realizácii kotvenia lodží na bytovom dome na Nobelovom námestí 7 v Bratislave – zima 2012.

Nesplnenie podmienok ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch majú podľa namietateľa preukazovať nasledovné skutočnosti:

Technické riešenie kotvenia lodžiových stien opisované v PÚV 5031-2012 je z veľkej časti podobné riešeniu, ktoré vyvinul namietateľ pred niekoľkými rokmi a bolo navrhnuté vo viacerých projektoch riešenia systémových porúch bytových domov sústavy BANKS-S v Bratislave. Podľa namietateľa bolo riešenie v niektorých z nich aj realizované.

Namietateľ ďalej uvádza, že nároky na ochranu uvedené v PÚV 5031-2012, najmä nároky 1, 2 a 5 opisujú riešenie kotvenia lodží pomocou kotvy odklonenej od roviny symetrie lodžiovej steny prechádzajúcej cez obvodovú stenu do vnútornej nosnej steny domu, pričom hlavná nosná kotva je vo vnútornej nosnej stene domu ukotvená chemicky. Prenos sily v kotve je riešený pomocou sklonenej dosadacej plochy. Podľa namietateľa sú vyššie uvedené princípy totožné s jeho riešením.

V závere namietateľ uviedol, že je možné zabezpečiť čestné prehlásenia osôb zúčastnených na projektoch a realizácii kotvení (architekti, zástupcovia správcovských spoločností, realizátori), podania na stavebné úrady.

Po vykonaní formálneho prieskumu boli námietky listom z 13. februára 2013 v súlade s § 41 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch zaslané na vyjadrenie prihlasovateľovi. Vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam bolo úradu doručené 2. apríla 2013 (ďalej „vyjadrenie k námietkam“ alebo „vyjadrenie prihlasovateľa“).

V úvode vyjadrenia k námietkam prihlasovateľ uvádza, že z tvrdenia namietateľa „*Technické riešenie kotvenia lodžiových stien opisované v žiadosti je z veľkej časti podobné riešeniu, ktoré som vyvinul pred niekoľkými rokmi a bolo navrhnuté vo viacerých projektoch riešenia systémových porúch bytových domov sústavy BANKS-S v Bratislave. Riešenie bolo v niektorých z nich aj realizované*“ má byť zrejmé, že podľa namietateľa predmet napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa podmienku novosti.

V tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal na ustanovenie § 7 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky, pričom za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek predtým, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Prihlasovateľ sa vo vyjadrení odvolal aj na „Metodiku konania vo veciach predmetov priemyselného vlastníctva“, dostupnú na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva, podľa ktorej sa v prípade zverejnenia písomným opisom dokument stáva stavom techniky, ak bol písomný dokument uložený na mieste, ku ktorému má verejnosť prístup bez ohľadu na to, či nejaká konkrétna osoba do dokumentu nahliadla alebo nie.

Podľa prihlasovateľa dokument 1 podmienku uloženia na mieste, ku ktorému má verejnosť prístup, zjavne nespĺňa, pretože namietaný výkres PB11-036-S4 predstavuje technický výkres, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, ku ktorej verejnosť nemá prístup. Predkladaný výkres PB11-036-S4 je teda podľa prihlasovateľa nutné ako námietku proti novosti odmietnuť, pretože namietateľ v námietkach nepreukázal, že sa jedná o verejnosti prístupný dokument.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že na výkrese PB11-036-S4 sa v poznámke 7 uvádza: "Uhol kotvenia určiť podľa skutočnej vzájomnej polohy vnútornej a vonkajšej steny (nemusia byť v osi 1). Pod matku použiť šikmú podložku". Podľa prihlasovateľa však reálne vôbec nie je jasné praktické riešenie premenlivých uhlov, pretože je jasné, že šikmá podložka nemôže byť univerzálna. Podľa prihlasovateľa na rozdiel od riešenia podľa výkresu PB11-036-S4 predmet napadnutého úžitkového vzoru rieši problém premenlivých uhlov tak, že nad hlavným otvorom (5) je na kotevnom L profile (1) usporiadaná sklonená dosadacia plocha (8) na orientáciu hlavnej kotvy (3) vzhľadom na rovinu symetrie (6) lodžiovej steny (7) pod uhlom $\alpha = 2^\circ$ až 40° . To podľa prihlasovateľa umožňuje univerzálne použitie kotevného L profilu (1) pre rôzne uhly natočenia hlavnej kotvy (3).

V súvislosti s dokumentom 2, ktorým je článok „Nový systém kotvenia lodží“ z časopisu *Obnova budov* prihlasovateľ uvádza, že obdržal iba kópiu jednej strany bez kópie tiráže, z ktorej by bolo zrejmé, kedy presne bolo namietané číslo vydané. Ďalej uvádza, že v ľavom hornom rohu namietanej strany je miesto dátumu vydania uvedené „zima 2012“. Prihláška napadnutého úžitkového vzoru však bola podaná skôr, a to 23. apríla 2012. Podľa prihlasovateľa je teda zrejmé, že namietaný časopis bol vydaný až po podaní prihlášky napadnutého úžitkového vzoru a časopis preto nie je možné uplatniť ako námietku proti novosti. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že k údajnému použitiu na stavbe došlo podľa namietaného článku až po dátume podania prihlášky (viď údaj v článku „v priebehu jesenných mesiacov sme na jednej z našich stavieb...“, zatiaľ čo prihláška bola podaná 23. apríla 2012).

Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal, že by namietaný časopis „Obnova budov“ bol pred dátumom podania napadnutého úžitkového vzoru prístupný verejnosti. Prihlasovateľ sa domnieva, že sa pravdepodobne jedná o tzv. podnikový časopis, ktorý je prístupný iba obmedzenému okruhu osôb.

V závere vyjadrenia k námietkam sa prihlasovateľ odvolal na ustanovenie § 40 odsek 2 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého musia námietky obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy. Podľa prihlasovateľa namietateľ takéto dôkazy nepredložil, a preto sú námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra neopodstatnené. Prihlasovateľ požiadal, aby boli námietky zamietnuté a napadnutý úžitkový vzor zapísaný do registra.

Prihlasovateľ si vyhradil právo dodatočného podrobného vyjadrenia v prípade, že by úrad aj napriek uvedeným faktom dospel k názoru, že niektorý z predložených materiálov má charakter namietateľného dokumentu.

Rozhodnutie o námietkach sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až § 6, alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch.

Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až § 6 alebo prihláška spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch.

Podľa § 42 ods. 2 písm. b) č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., ak úrad v konaní podľa § 42 ods. 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že podmienky podľa § 4 až § 6 a § 32 ods. 3 sú splnené, námietky zamietne.

Podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. je technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa technické riešenie považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že riešenie, ktoré je predmetom PÚV 5031-2012, nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch, čo majú preukazovať dokumenty 1 a 2.

V súvislosti s posudzovaním dokumentov, ktoré majú preukazovať, že predmet PÚV 5031-2012 nie je nový, resp. nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, je potrebné uviesť, že námietkou proti novosti, resp. vynálezcovskej činnosti riešenia podľa uvedenej prihlášky môže byť akákoľvek informácia, ktorá sa stala stavom techniky (t. j. bola sprístupnená verejnosti akýmkoľvek spôsobom kdekoľvek na svete) pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi uvedenej prihlášky právo prednosti, t. j. pred 23. aprílom 2012 (prihlasovateľovi PÚV 5031-2012 vzniklo právo prednosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o úžitkových vzoroch, t. j. dňom podania prihlášky). Informácia sa pritom považuje za sprístupnenú verejnosti, ak aspoň jeden člen verejnosti, ktorý nebol viazaný povinnosťou zachovávať vo vzťahu k tejto informácii mlčanlivosť, k nej mohol získať prístup a mohol ju pochopiť. Skutočnosť, že informácia bola sprístupnená verejnosti, musí preukázať strana, ktorá sa na túto skutočnosť odvoláva, v danom prípade namietateľ.

Ako dokument 1 bol predložený výkres PB11-036-S4 projektu „Odstránenie systémových porúch BD Holičská 3“ s uvedeným kotvením z augusta 2011, ktorý má preukazovať, že predmet PÚV 5031-2012 bol známy pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi napadnutej prihlášky právo prednosti. Z grafického vyhotovenia prílohy je zrejme, že namietaný výkres PB11-036-S4 predstavuje technický výkres, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. V súvislosti s predloženým výkresom je potrebné uviesť, že podnikové technické výkresy majú vo väčšine prípadov neverejný charakter, pretože sú prístupné len obmedzenému počtu osôb v rámci daného podniku. Verejný prístup k takýmto výkresom väčšinou nemá. Namietateľ v súvislosti s dokumentom 1 nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že v danom prípade došlo k sprístupneniu predloženého technického výkresu verejnosti. V dôsledku uvedeného nie je možné spoľahlivo overiť, či a prípadne kedy bol predložený výkres sprístupnený verejnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ nepreukázal, že výkres PB11-036-S4 predložený úradu ako dokument 1 bol sprístupnený verejnosti pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi PÚV 5031-2012 právo prednosti, dokument nie je možné považovať za stav techniky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch relevantný pre posúdenie novosti a vynálezcovskej činnosti PÚV 5031-2012.

Dokumentom 2 je článok „Nový systém kotvenia lodží“, publikovaný v časopise *Obnova budov*, o realizácii kotvenia lodží na bytovom dome na Nobelovom námestí 7 v Bratislave. Z dokumentu nie je zrejme, kedy presne bolo namietané číslo časopisu vydané. V ľavom hornom rohu namietaného dokumentu je miesto dátumu vydania uvedené „zima 2012“, na základe čoho možno predpokladať, že predmetné číslo časopisu *Obnova budov* bolo vydané v zimných mesiacoch roku 2012. Prihláška napadnutého úžitkového vzoru však bola podaná 23. apríla 2012, t. j. pred predpokladaným vydaním a tým aj zverejnením časopisu.

Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ nepreukázal, že by predmetné vydanie časopisu *Obnova budov* bolo pred dátumom podania napadnutej prihlášky úžitkového vzoru prístupné verejnosti, dokument 2 nie je možné považovať za stav techniky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, a teda ani za relevantnú námietku voči novosti a vynálezcovskej činnosti riešenia podľa PÚV 5031-2012.

Pokiaľ ide o sprístupnenie riešenia podľa PÚV 5031-2012 verejnosti jeho skorším použitím, je nutné stotožniť sa s názorom prihlasovateľa, že z článku predloženého ako dokument 2 vyplýva, že k realizácii nového systému odstraňovania systémovej poruchy typu „L“ na stavbe Nobelovo námestie 7, Bratislava, došlo až v jesenných mesiacoch roku 2012, t. j. tiež po dni, od ktorého patrí prihlasovateľovi PÚV 5031-2012 právo prednosti (v článku sa uvádza: „V priebehu jesenných mesiacov sme na jednej z našich stavieb – Nobelovo nám. 7 v Bratislave, realizovali nový systém odstraňovania systémovej poruchy typu „L“.“).

Na základe vyššie uvedených skutočností je nutné konštatovať, že namietateľ síce na podporu svojho tvrdenia, že technické riešenie podľa PÚV 5031-2012 nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, predložil dva rôzne dokumenty, ale ani jeden z týchto dokumentov nie je možné považovať za stav techniky relevantný pre posúdenie novosti a vynálezcovskej činnosti predmetného riešenia, pretože namietateľ nepreukázal ich sprístupnenie verejnosti pred dátumom práva prednosti PÚV 5031-2012. Predloženými dokumentmi namietateľ nepreukázal ani sprístupnenie riešenia podľa PÚV 5031-2012 verejnosti jeho skorším použitím.

Vzhľadom na to, že ani jeden z predložených dokumentov netvorí stav techniky, a vzhľadom na ustanovenie § 52 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté, pri rozhodovaní nebolo možné pristúpiť k samotnému posúdeniu splnenia podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti riešenia podľa PÚV 5031-2012.

Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli podané z dôvodu, že riešenie podľa PÚV 5031-2012 nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch. Medzi podmienky ochrany úžitkovým vzorom patrí aj priemyselná využiteľnosť predmetu prihlášky, námietky však neobsahujú žiadne vyjadrenia, ktoré by nasvedčovali tomu, že namietateľ spochybňuje priemyselnú využiteľnosť riešenia podľa PÚV 5031-2012. Vzhľadom na uvedené úrad v rámci konania o námietkach splnenie tejto podmienky ochrany úžitkovým vzorom neposudzoval.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 53 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch možno do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať na úrade rozklad. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Rozklad podaný včas oprávneným účastníkom má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Lukrécia Marčoková
riaditeľka
patentového odboru

Doručiť:

Ing. P. B.
Bratislava

Rott, Růžicka & Guttmann,
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava