



Banská Bystrica 25.9.2014

PÚV 122-2008/ÚV 5457/I-98-2014

ROZHODNUTIE

V určovacom konaní, účastníkmi ktorého sú majiteľ YALONG TRADE, s.r.o., M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca, zastúpený patentovou zástupkyňou Ing. Dagmar Lobodovou, Patentová a známková kancelária, Clementisova 6, 040 22 Košice (ďalej „žiadateľ“) a spoločnosť POZA, s.r.o., Ludvíka Svobodu 2493/52, 058 01 Poprad (ďalej „odporca“), či predmet určenia „Nosový aplikátor polovodičového laserového zariadenia“ podľa pripojeného opisu predmetu určenia patrí do rozsahu ochrany úžitkového vzoru č. 5457 s názvom „Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom“, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 48 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. takto:

predmet určenia „Nosový aplikátor polovodičového laserového zariadenia“ podľa pripojeného opisu predmetu určenia patrí do rozsahu ochrany úžitkového vzoru č. 5457.

Odôvodnenie:

Úradu bola 7.4.2014 doručená žiadosť o určenie, či predmet opísaný v tejto žiadosti a v pripojenom opise predmetu určenia, doručenom úradu 7.7.2014, patrí do rozsahu ochrany úžitkového vzoru č. 5457 s názvom „Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom“.

Žiadateľ podal žiadosť o určenie z dôvodu, že odporca ponúka a predáva v rámci svojich obchodných aktivít laserový prístroj, súčasťou ktorého je nosový aplikátor, ktorý podľa žiadateľa patrí do rozsahu ochrany technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom č. 5457. Odporca bol žiadateľom upozornený na porušovanie práv vyplývajúcich z predmetného úžitkového vzoru a vzhľadom na to, že odporca na upozornenia nereaguje, žiadateľ zvažuje svoje práva vymáhať súdnou cestou.

Žiadateľ v doplnenej žiadosti o určenie zo 7.7.2014 vykonal porovnanie znakov obidvoch technických riešení. Uviedol, že nosový aplikátor polovodičového laserového zariadenia podľa opisu predmetu určenia sa skladá z telesa polovodičového laserového zariadenia (1) a medzikusu laserového zariadenia (2), rovnako ako nosový aplikátor podľa úžitkového vzoru č. 5457. Vo vnútri oboch nosových aplikátorov je laserová dióda, pokračuje optické vlákno, ktoré je vsunuté do svetlovodu (4), resp. plní úlohu svetlovodu (4).

Nosový aplikátor sa pri obidvoch technických riešeniach zakrýva a chráni nosovým nástavcom (5), resp. nosový nástavec (5) oddeľuje aplikátor od nosovej dutiny.

Nosový nástavec (5) podľa úžitkového vzoru č. 5457 a aj nosový nástavec (5) podľa opisu predmetu určenia majú na konci otvor, aby svetlo z optiky prechádzalo bez poškodenia alebo vplyvu na kvalitu svetla do nosovej dutiny.

Nosový aplikátor podľa opisu predmetu určenia neobsahuje klipsu (3) na pridržanie na nose, avšak v ostatných častiach je identický a má len mierne upravené rozmery oproti technickému riešeniu podľa úžitkového vzoru č. 5457.

Podľa žiadateľa z vykonaného porovnania znakov oboch technických riešení vyplýva, že technické riešenie podľa opisu predmetu určenia patrí do rozsahu ochrany technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom č. 5457 a nosové aplikátory sa navzájom líšia len dizajnovým stvárnením.

Listom úradu z 30.7.2014 bol odporca vyzvaný na vyjadrenie sa k žiadosti o určenie.

Odporca doručil úradu 28.8.2014 vyjadrenie k žiadosti o určenie.

Odporca uviedol, že v januári 2014 ho oslovil výrobca uvedeného laserového prístroja a ponúkol mu spoluprácu pri predaji nového výrobku na liečbu a terapiu polovodičovým hemodynamickým laserom. Uvedený výrobok je zaregistrovaný ako lekárska liečebná pomôcka a je chránený v Európskej únii. Na základe toho bol podľa odporcu spustený jeho oficiálny predaj vo februári 2014. Súčasťou balenia je aj silikónový aplikátor (hlavica) s jedinečným dizajnom a s jedinečnými silikónovými nástavcami na aplikáciu do nosovej dutiny. Podľa odporcu ani jeden komponent jeho nosového aplikátora nie je rovnaký rozmermi a tvarmi s komponentmi nosového aplikátora podľa obrázkov, ktoré pripojil žiadateľ k opisu predmetu určenia, ide len o podobný produkt.

Ďalej odporca uviedol, že ním dodávaný silikónový laserový aplikátor s laserovými hodinkami je jedinečný dizajnom a technológiou a nemá nič spoločné s nosovým aplikátorom podľa opisu predmetu určenia.

Odporca spolu s vyjadrením doručil úradu vyobrazenie svojho výrobku hemodynamického polovodičového lasera so silikónovým násadcom a certifikát o zhode a registrácii jeho produktu v Nemecku.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 48 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 na žiadosť určí, či predmet opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany určitého úžitkového vzoru.

Podľa § 14 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. je rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru určený znením nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v nárokoch na ochranu použije opis technického riešenia, prípadne výkresy.

Pre kladný určovací výrok je nevyhnutné, aby predmet opísaný v žiadosti vykazoval všetky podstatné znaky, prípadne ich technické ekvivalenty, najmenej jedného nezávislého nároku na ochranu úžitkového vzoru. V opačnom prípade predmet určenia nepatrí do rozsahu ochrany úžitkového vzoru.

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

Úžitkový vzor č. 5457 s názvom „Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom“ (ďalej „chránené riešenie“) bol zapísaný do registra 13.4.2010 s právom prednosti od 21.10.2008 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Nosový aplikátor na intranazálne ožiarovanie krvi laserom, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že pozostáva z telesa (1) polovodičového laserového zariadenia, opatreného z vonkajšej strany nosovou klipsou (3) a nosového nadstavca (5), navzájom výhodne spojených medzikusom (2) laserového zariadenia, opatreným po oboch stranách dutými ukončeniami, pričom stredom medzikusu (2) laserového zariadenia a nosového nadstavca (5) prechádza svetlovod (4), vyúsťujúci do otvoru v nosovom nadstavci (5).
2. Nosový aplikátor na intranazálne ožiarovanie krvi laserom podľa nároku 1, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že zdroj laserového žiarenia je výhodne umiestnený v telese (1) polovodičového laserového zariadenia, alternatívne mimo telesa (1) polovodičového laserového zariadenia, pričom svetlovod (4) je vedený od zdroja po otvor nosového nadstavca (5).
3. Nosový aplikátor na intranazálne ožiarovanie krvi laserom podľa nároku 1, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že nosový nadstavec (5) aj medzikus (2) sú odnímateľné.
4. Nosový aplikátor na intranazálne ožiarovanie krvi laserom podľa nároku 1, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že nosový nadstavec (5) výhodne obsahuje kryt (6) bez otvoru na ochranu medzikusu (2) laserového zariadenia.

Ako bolo uvedené na výklad chráneného riešenia je vždy rozhodujúce znenie nárokov na ochranu, v ktorých je predmet technického riešenia určený svojimi znakmi, prípadne sa na výklad pojmov použitých v nárokoch použije opis a/alebo obrázky, pričom vyobrazenie zariadenia podľa chráneného riešenia sa nachádza na obr. 1.

Predmetom určenia, podľa žiadosti o určenie a pripojeného opisu predmetu určenia a obrázkov, ktoré sú súčasťou rozhodnutia, je nosový aplikátor polovodičového laserového zariadenia, ktorý pozostáva z telesa (1) polovodičového laserového zariadenia a nosového nadstavca (5) navzájom spojených medzikusom (2) laserového zariadenia, ktoré sú opatrené po oboch stranách dutými ukončeniami. Stredom medzikusu (2) laserového zariadenia a nosového nadstavca (5) prechádza svetlovod (4) vyúsťujúci do otvoru v nosovom nadstavci (5). Zdroj laserového žiarenia je umiestnený v telese (1) polovodičového laserového zariadenia, alternatívne môže byť mimo telesa (1) polovodičového laserového zariadenia, pričom svetlovod (4) je vedený zo zdroja po otvor nosového nadstavca (5). Nosový nadstavec (5) aj medzikus (2) sú odnímateľné.

Opísaný nosový aplikátor podľa predmetu určenia je znázornený na obr. č. 4, 5 a 6 (v hornej časti), priložených k opisu predmetu určenia.

V oboch prípadoch, ako v predmete určenia tak aj v chránenom riešení, je opísané zariadenie – nosový aplikátor určený na rovnaký účel - na intranazálne ožiarovanie krvi laserom. Ide o neinvazívnu liečebnú metódu využívajúcu laserové svetlo s určitou vlnovou dĺžkou a výkonom, pričom tieto hodnoty sú už v stave techniky presne definované a vyplývajú z konkrétnej liečebnej indikácie, na ktorú sa konkrétne zariadenie používa. Z uvedeného vyplýva, že v tomto prípade je potrebné vzájomne porovnať vlastnú konštrukciu zariadení vzhľadom na technickú podstatu jednotlivých znakov a ich funkciu, akú by týmto znakom

prikladal v dobe podania chráneného riešenia odborník v danej oblasti, avšak nie vzhľadom na ich dizajn, prípadne rôznu úroveň liečebných účinkov, pokiaľ nie je priamo ovplyvnená technickými parametrami konštrukčných prvkov samotných nosových aplikátorov.

Pri porovnaní nosového aplikátora znázorneného na obr. 1 v chránenom riešení a nosového aplikátora podľa predmetu určenia znázorneného na obr. 4, 5 a 6 (v hornej časti), je možné konštatovať, že sú konštrukčne riešené rovnakým spôsobom, pretože obidva obsahujú tri hlavné jasne identifikovateľné konštrukčné prvky s rovnakými technickými účinkami, a to teleso (1) polovodičového laserového zariadenia a nosový nadstavce (5), ktoré sú spojené medzikusom (2) laserového zariadenia opatreným po oboch stranách dutými ukončeniami, a ktoré sú navzájom odnímateľné. Stredom medzikusu (2) laserového zariadenia a nosového nadstavca (5) prechádza ďalší podstatný znak chráneného riešenia, a to svetlovod (4) vyúsťujúci do otvoru v nosovom nadstavci (5). Aj podľa predmetu určenia stredom medzikusu (2) laserového zariadenia a nosového nadstavca (5) prechádza svetlovod (4) vyúsťujúci do otvoru v nosovom nadstavci (5). Podľa chráneného riešenia sa nosový aplikátor v nosnej dutine fixuje pomocou nosovej klipsy (3), ktorá je umiestnená z vonkajšej strany telesa (1) polovodičového laserového zariadenia. Nosový aplikátor podľa opisu predmetu určenia neobsahuje nosovú klipsu, ale pridržiava sa v nosovej dutine rukou. Absencia nosovej klipsy na telese aplikátora v predmete určenia predstavuje jediný rozdiel v konštrukcii hlavných častí, avšak prítomnosť nosovej klipsy nemá žiaden vplyv na hlavnú funkciu aplikátora, teda na laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, a preto je uvedený znak považovaný za nepodstatný, keďže nemá vplyv na dosiahnutie požadovaných technických účinkov.

Ďalej zdroj laserového žiarenia podľa chráneného riešenia je výhodne umiestnený v telese (1) polovodičového laserového zariadenia, alternatívne mimo telesa (1) polovodičového laserového zariadenia, pričom svetlovod (4) je vedený od zdroja po otvor nosového nadstavca (5). Aj podľa opisu predmetu určenia zdroj laserového žiarenia je umiestnený v telese (1) polovodičového laserového zariadenia, alternatívne mimo telesa (1) polovodičového laserového zariadenia, pričom svetlovod (4) je vedený zo zdroja po otvor nosového nadstavca (5).

Ako vyplýva z vykonaného porovnania konštrukčných znakov chráneného riešenia spolu s obr. 1 a riešenia podľa opisu predmetu určenia a priložených obr. 4, 5 a 6 (v hornej časti), obidva nosové aplikátory pozostávajú z rovnakých hlavných konštrukčných častí, ktoré zabezpečujú aj ich rovnakú funkčnosť.

Z uvedeného je teda zrejmé, že predmet určenia tak ako je opísaný v žiadosti o určenie vykazuje všetky podstatné znaky najmenej jedného nezávislého nároku úžitkového vzoru č. 5457, a preto je nutné konštatovať, že predmet určenia, tak ako bol predložený žiadateľom, patrí do rozsahu ochrany predmetného úžitkového vzoru.

K argumentu odporcu, že jeho nosový aplikátor nie je rovnaký rozmermi a tvarmi s komponentmi nosového aplikátora podľa obrázkov, ktoré pripojil žiadateľ k opisu predmetu určenia, a že je jedinečný dizajnom a technológiou, úrad potrebuje uviesť, že dizajnové riešenie nosového aplikátora, ako už bolo uvedené, nie je podstatné na dosiahnutie technických účinkov, ale podstatné je, či nosový aplikátor opísaný v žiadosti o určenie obsahuje alebo neobsahuje všetky podstatné znaky chráneného riešenia, ktoré zabezpečujú rovnakú funkčnosť zariadenia. Ako už bolo uvedené vyššie, je nutné opakovane zdôrazniť, že úrad pri rozhodovaní vychádza z informácií, ktoré žiadateľ uvedie vo svojej žiadosti o určenie a v pripojenom opise predmetu určenia a neskúma, či predmet určenia zodpovedá konkrétnemu výrobku, resp. zariadeniu alebo spôsobu. Preto ak sa odporca domnieva, že nosový aplikátor, ktorý ponúka na predaj nezodpovedá predmetu určenia opísaného v žiadosti o určenie a vykazuje odlišné technické znaky ako chránené riešenie podľa úžitkového vzoru č. 5457, môže sám požiadať o jeho určenie voči predmetnému úžitkovému vzoru.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 53 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. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riadielka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Dagmar Lobodová
Patentová a známková kancelária
Clementisova 6
040 22 Košice

POZA, s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2493/52
058 01 Poprad