



Banská Bystrica 14. 11. 2017
UV 5780/I-65-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa prof. Ing. Ivana T., Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz úžitkového vzoru č. 5780 s názvom „Výživová podporná zložka na ľudskú výživu“ majiteľa Jozefa Zimu, PharmDr., Višňová 3168/26A, 949 01 Nitra, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Management, Olivová 10, 949 01 Nitra (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

úžitkový vzor č. 5780 sa vymazáva z registra úžitkových vzorov.

Kaucia sa podľa § 46 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 10.6.2014 doručený návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 5780 s názvom „Výživová podporná zložka na ľudskú výživu“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“). Predmetný návrh bol podaný v zmysle § 44 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“), a bol odôvodnený tým, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňa podmienky ochrany v zmysle ustanovenia § 4 a § 8 zákona o úžitkových vzoroch, pretože technické riešenie napadnutého úžitkového vzoru nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Predmetný návrh na výmaz navrhovateľ opieral o nasledujúce dokumenty:

D1: P 285 401, B6, „Dvojzložková podporná kompozícia na stimuláciu tvorby tvrdých štruktúr kostí vrátane zubnej skloviny“, zverejnený 4.2.2003;

D2: ÚV 3040, U, „Potravinový doplnok“, zverejnený 20.9.2001;

D3: ÚV 3913, U, „Potravinový doplnok“, zverejnený 8.7.2004;

D4: PV 1618-1998, A3, „Hydrolyznej optimalizované lipidové emulzie a jejich použítí“, zverejnený 11.11.1998;

D5: DE 3409793, A1, „Flüssige Emulsion zur Transfusion“, zverejnený 20.9.1984;

D6: GB 2459657, A, „Postnatal dietary supplement“, zverejnený 4.11.2009;

D7: EP 1 554 933, A1, „A tablet containing a nutritional composition for dietary supplements“, zverejnený 20.7.2005;

D8: WO 2010/083206, A1, „Antioxidant-stabilized concentrated fish oil“, zverejnený 22.7.2010;

D9: ÚV 2415, U, „Prostriedok na prevenciu nedostatku jódu“, zverejnený 10.4.2000;

D10: ÚV 3836, U, „Kozmetický prostriedok“, zverejnený 11.5.2004 (ďalej všetky „namietané dokumenty“).

Navrhovateľ citoval nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru a ďalej rozoberal znaky definované v nárokoch vzhľadom na stav techniky, pričom odkázal na časť „Doterajší stav techniky“ napadnutého

úžitkového vzoru, kde sa uvádza, že podporné zložky pozostávajúce z rastlinného oleja obohateného organicky viazaným jódom naviazaným na nenasýtené mastné kyseliny sú známe. Navrhovateľ ďalej uviedol, že problém, ktorý mal byť napadnutým úžitkovým vzorom vyriešený, tak ako je uvedený v opise, je nedostatočná konzumácia omega-3 polynenasýtených mastných kyselín (ďalej aj „PUFAS“- polyunsaturated fatty acids) vzhľadom na prevahu omega-6 polynenasýtených mastných kyselín vyskytujúcich sa v rastlinných tukoch.

Podľa navrhovateľa hlavný nárok na ochranu nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, pretože nedostatok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín je vyriešený použitím rybieho tuku s dostatkom omega-3 mastných kyselín, organicky viazaný jód je známy zo stavu techniky (ako bolo uvedené v opise napadnutého úžitkového vzoru) a hmotnostné zastúpenie jednotlivých zložiek predstavuje bežné rozsahy nosiča a účinnej látky. Navrhovateľ sa odvolal aj na rozhodnutie úradu značky PUV 153-2010/ÚV 5780 I-84-2013 zo 4.7.2013, z ktorého citoval časť súvisiacu so spôsobom väzby jódu na molekulu nenasýtených mastných kyselín (*„ide o adičné reakcie, teda reakcie pri ktorých sa znižuje násobnosť väzby, čo patrí k základným pravidlám organickej chémie, z čoho nevyhnutne vyplýva aj spôsob väzby jódu na zlúčeninu v prítomnosti nenasýtenej väzby“*).

Navrhovateľ uviedol, že aj bez akýchkoľvek dokumentov stavu techniky je možné konštatovať, že riešenie napadnutého úžitkového vzoru nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, pretože v samotnom opise majiteľ uvádza, že výskyt kyseliny eikosapentaénovej (ďalej aj „EPA“) a dokosahexaénovej (ďalej aj „DHA“) je známy v rybom oleji, rovnako ako aj dĺžka ich reťazca (viac ako 20 atómov uhlíka), pričom aj prítomnosť rybieho tuku vo výživových doplnkoch je známa skutočnosť. V súlade s uvedeným preto technický znak definovaný vo význakovej časti hlavného nároku na ochranu je podľa navrhovateľa len dôsledkom zmiešania organicky viazaného jódu s PUFAs, avšak tento znak bol v opise napadnutého úžitkového vzoru opísaný ako známa skutočnosť.

Napriek vyššie uvedenému navrhovateľ v ďalšej časti návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru odôvodňoval nedostatok vynálezcovskej činnosti vzhľadom na predložené namietané dokumenty D1 až D10.

K namietanému dokumentu D2 navrhovateľ uviedol, že tento chráni potravinový doplnok, ktorý je určený na výživu rovnako ako výživová podporná zložka podľa napadnutého úžitkového vzoru, pričom na str. 4 opisu je opísaná adícia jódu na atómy uhlíka v miestach nenasýtených väzieb vo voľných alebo viazaných nenasýtených mastných kyselinách alebo zmesiach kyselín a v predposlednom odseku na rovnakej strane je uvedené, že zo živočíšnych tukov je vhodný rybí tuk. Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že hoci hmotnostné pomery z hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru nie sú v dokumente D2 obsiahnuté, na zmenu pomeru jednotlivých zložiek nie je potrebná vynálezcovská činnosť. Nárokované hmotnostné pomery (99,999 až 99,997 % hmotn. rybieho oleja a 0,001 až 0,003 % hmotn. jódu) však podľa navrhovateľa vyplývajú z namietaného dokumentu D1, v ktorom sa hmotnostný pomer 99,2 až 99,999 % hmotn. rastlinného oleja a 0,001 až 0,8 % hmotn. jódu v kompozícii na stimuláciu tvorby tvrdých štruktúr kostí vrátane zubnej skloviny prekrýva s pomerom zložiek podľa definície v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Navrhovateľ ďalej dodal, že hmotnostné pomery oleja a organického jódu sú zverejnené aj v namietanom dokumente D3, kde je opísaný potravinový doplnok obsahujúci zmes 50 až 99,999 % hmotn. rafinovaného tekvicového oleja a 0,0001 až 0,1 % hmotn. jódu, pričom zvyšok do 100 % tvorí rastlinný olej alebo rafinovaný živočíšny tuk.

Navrhovateľ ďalej poukázal na namietaný dokument D4, ktorý opisuje použitie rybieho oleja na dodanie omega-3 PUFAs, a v ktorom je na str. 2 uvedené, že rybí olej je známy vysokým obsahom omega-3 PUFAs, predovšetkým obsahom EPA (2:5, n-3) a DHA (22:6, n-3).

Použitie rybieho oleja na dodanie omega-3 PUFAs s obsahom EPA a DHA je opísané, ako uviedol navrhovateľ, aj v namietanom dokumente D5, kde je uvedené, že zo stavu techniky sú známe emulzie využívajúce rastlinné oleje obsahujúce mastné kyseliny s počtom atómov uhlíka 18 a menej, a preto na dodanie mastných kyselín s počtom uhlíka 20 a viac, ako napr. EPA alebo DHA, ktoré sa nachádzajú v ľudskej krvi, sú podľa dokumentu D5 použité rôzne typy rybieho oleja (str. 6 a 7).

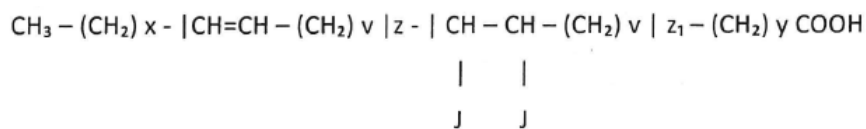
Namietaný dokument D6, ako uviedol navrhovateľ, opisuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu jód a omega-3 rybí olej s obsahom EPA a DHA, pričom dodal, že účinok týchto zložiek, ktorý je v opise D6 podrobne rozpísaný, považuje za súčasť vedomostí odborníka v danej oblasti.

V namietanom dokumente D7 je podľa navrhovateľa opísané zloženie prípravku s obsahom 0,0030 až 0,0060 % jódu (str. 2, odsek 0018) a granulátu rybieho oleja obsahujúceho EPA a DHA v pomere 18:12 (tabuľka 1 na str. 4). Navrhovateľ dodal, že skratky EPA a DHA sa vyskytujú aj v napadnutom úžitkovom vzore.

Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že existencia EPA a DHA v rybom oleji je zrejماً aj z anotácie a zo str. 9 namietaného dokumentu D8.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ zhrnul, že z namietaných dokumentov D1 až D8 je zrejماً, že prítomnosť EPA a DHA vo výživovom doplnku priamo vyplýva z použitia rybieho oleja, čo je však známe aj z namietaných dokumentov D1 až D8, ako aj z predvýznamovej časti hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

K namietanému dokumentu D9 navrhovateľ skonštatoval, že tento opisuje potravinový doplnok na prevenciu nedostatku jódu, v ktorom môže byť použitý rybí tuk (str. 3), a ktorý obsahuje rastlinné alebo živočíšne tuky a jód v pomere 1250:1, pričom rastlinné a živočíšne tuky obsahujú ako jednu z aktívnych častí minimálne jednu jodidovanú voľnú alebo viazanú masťnú kyselinu vzorca



kde „v“ je od 0 do 2, „x“ je od 0 do 14, „y“ je od 0 do 13, „z“ je od 0 do 5 a „z₁“ je od 1 do 6 (nárok 1).

Navrhovateľ ďalej zhrnul, že namietané dokumenty D1 až D4 a D6 až D9 opisujú potravinové doplnky, sú teda určené rovnako ako napadnutý úžitkový vzor na výživové účely a namietaný dokument D5 opisuje výživový doplnok na intravenózne podávanie. Navrhovateľ ďalej uviedol, že jedine namietaný dokument D10 sa týka kozmetického prostriedku, avšak vzhľadom na podobný cieľ a riešený problém, odborník v oblasti podľa navrhovateľa využíva znalosti z oblasti výživy v kozmetickom priemysle a opačne. Navrhovateľ dodal, že rozsah zložiek v zmesi podľa dokumentu D10 je 5 až 99,9999 % hmotn. rafinovaného tuku pštroša a 0,0001 až 0,1 % hmotn. jódu, pričom rozdiel do 100 % hmotn. tvorí olej a/alebo rafinovaný živočíšny tuk.

Navrhovateľ skonštatoval, že všetky zložky definované v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru majú vo výslednej zmesi predvídateľné účinky, ktoré sú známe zo stavu techniky, ako bolo vyššie uvedené, a preto voľba týchto zložiek a ich hmotnostných pomerov neprináša žiaden prevapivý účinok.

V ďalšej časti navrhovateľ s odvolaním sa na rozhodnutia sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu (ďalej aj „EPÚ“) zdôvodnil zrejmosť riešenia chráneného napadnutým úžitkovým vzorom. Podľa rozhodnutia T 21/81 výber najvhodnejšieho materiálu zo skupiny materiálov, ktoré sú k dispozícii na konkrétny účel, patrí k rutinnej činnosti odborníka v danej oblasti, pričom odborník podľa rozhodnutia T 324/94 musí v rámci normálneho vývoja techniky siahať po alternatívne pôsobiacich prostriedkoch, a preto zámena rastlinného oleja za rybí olej, ako uviedol navrhovateľ, je len výsledkom bežného hľadania alternatív a nepresahuje rámec bežnej odbornej zručnosti. Na takúto zámenu podľa navrhovateľa nabáda aj stav techniky, pričom existencia omega-3 PUFAs s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka je pri použití rybieho oleja nevyhnutná, pretože vyplýva z jeho inherentných biofyzikálnych vlastností, rovnako ako naviazanie jódu na nenasýtené masťné kyseliny, čo je uvedené aj v opise napadnutého úžitkového vzoru. Definícia dĺžky reťazcov v druhom nároku na ochranu je, ako uviedol navrhovateľ, len uvedením vlastností príslušnej kyseliny vyplývajúcich z príslušného molekulárneho vzorca kyselín, ktoré patria k bežným vedomostiam odborníka (odkaz na internetové stránky: https://en.wikipedia.org/wiki/Eicosapentaenoic_acid; https://en.wikipedia.org/wiki/Docosahexaenoic_acid).

Pri posudzovaní prekrývajúcich sa intervalov percentuálnych obsahov zložiek zmesi navrhovateľ odkázal na celý rad rozhodnutí EPÚ (napr. T 666/89; T 594/01; T 279/89), z ktorých podľa neho vyplýva, že

percentuálne zastúpenie jódu podľa napadnutého úžitkového vzoru nie je natoľko odlišné od rozsahu opísaného v stave techniky, aby prinášalo iný účinok, ako sa dá predpokladať pri intervaloch opísaných v stave techniky na vyriešenie problému, resp. na dosiahnutie cieľov vytýčených v napadnutom úžitkovom vzore (zabezpečenie určitého denného príjmu jódu, prevencia pred rôznymi chorobami, liečba ochorení nedostatočnej funkcie štítnej žľazy, podporná liečba onkologických ochorení), pretože ani v opise nie je uvedené, prečo práve nárokováný hmotnostný pomer zložiek má prinášať iné účinky ako prinášajú prípravky stavu techniky s podobným alebo prelínajúcim sa rozsahom jódu. Navrhovateľ odkázal aj na rozhodnutie EPÚ č. T 389/86, v ktorom bolo konštatované, že výsledný efekt kombinácie technických znakov nepresahoval súčet samostatných účinkov jednotlivých znakov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ skonštatoval, že odborník v oblasti s priemernými skúsenosťami dokáže s využitím svojich zručností odvodiť riešenie chránené napadnutým úžitkovým vzorom z existujúceho stavu techniky, a preto navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 44 v spojení s § 4 a § 8 zákona o úžitkových vzoroch vymazal úžitkový vzor č. 5780 z registra úžitkových vzorov.

Listom úradu z 1.7.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ úžitkového vzoru vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz z 5.9.2014 uviedol, že predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru je výživová podporná zložka na ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku, ktorá sa vyznačuje tým, že pozostáva z rybieho oleja v množstve 99,999 až 99,997 % hmotn. obohateného organicky viazaným jódom v množstve 0,001 až 0,003 % hmotn., naviazaným na podskupinu omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Nenasýtenými kyselinami sú kyselina eikosapentaénová (označovaná EPA) s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a kyselina dokosahexaénová (označovaná DHA) s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka.

Majiteľ napadnutého úžitkového vzoru poznamenal, že rozsah ochrany je vymedzený aj príslušnými príkladmi použitia a podotkol, že ustanovenie § 8 zákona o úžitkových vzoroch definuje mieru tvorivej úrovne technického riešenia, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky, pričom podľa neho v princípe platí, že táto bude nižšia ako pri analogickom kritériu v patentovom práve.

Majiteľ ďalej porovnal navrhovateľom predložené dôkazové materiály s technickým riešením chráneným napadnutým úžitkovým vzorom.

K namietanému dokumentu D1 majiteľ napadnutého úžitkového vzoru uviedol, že namietaný patent chráni dvojzložkovú kombináciu jódovaného rastlinného oleja a fluóru vo forme alkalického soli, v ktorom nie je jód viazaný na živočíšne tuky, a preto uvedená kompozícia predstavuje produkt odlišný od produktu definovaného v napadnutom úžitkovom vzore, pričom je rozdielna aj oblasť použitia patentu podľa D1, a to na stimuláciu tvorby kostných štruktúr a zubnej skloviny.

Podstatou ďalšieho namietaného dokumentu D2, ako uviedol majiteľ, je kombinácia jódovaných mastných kyselín s aspoň jedným zo stopových prvkov F, Se, Mo, Zn a Cr, pričom aplikácia potravinového doplnku podľa dokumentu D2 je podmienená prítomnosťou stopového prvku v akejkoľvek forme. Majiteľ ďalej citoval zo str. 3 opisu, kde je uvedené, že jednotlivé stopové prvky sa zúčastňujú spolu s jódom na sumárnej regulácii metabolického procesu v organizme. Napadnutý úžitkový vzor sa podľa majiteľa týka odlišnej oblasti využitia, a to adície jódu na mastné kyseliny EPA a DHA.

K namietanému dokumentu D3 majiteľ napadnutého úžitkového vzoru uviedol, že v nárokoch na ochranu je definovaná zmes rafinovaného tekvicového oleja a organického jódu s možným prídavkom rastlinných alebo živočíšnych tukov, teda zmes odlišná od riešenia definovaného v napadnutom úžitkovom vzore, ako aj s odlišným spôsobom využitia, a to na normalizáciu funkcie štítnej žľazy. Z nárokov na ochranu ako aj z príkladov použitia v dokumente D3 je podľa majiteľa zrejma nevyhnutná prítomnosť rafinovaného tekvicového oleja a organického jódu.

Technické riešenie definované v namietanom dokumente D4 (natívne tuky, oblasť použitia a injekčná aplikačná forma), ako uviedol majiteľ, sa zásadne odlišuje od napadnutého úžitkového vzoru vzhľadom na definíciu v nárokoch, pretože napadnutý úžitkový vzor chráni odlišnú aplikačnú formu (perorálne podanie) a odlišné použitie jódovaných mastných kyselín ako zdroj EPA a DHA, z ktorých sa v tele metabolizmom vytvárajú delta-EPA a delta-DHA jódolaktóny s antiproliferatívnymi účinkami. Vzhľadom na uvedené majiteľ skonštatoval, že riešenie chránené napadnutým úžitkovým vzorom nijako nevyplýva z riešenia

definovaného v dokumente D4 vzhľadom na odlišnosť v oblasti použitia, a to na prevenciu a liečbu onkologických, autoimunitných a srdcovo-cievnych ochorení.

Čo sa týka namietaného dokumentu D5, tento majiteľ rovnako označil za odlišný od napadnutého úžitkového vzoru vzhľadom na to, že sa týka použitia špeciálneho, viaczložkového doplnku výživy, ktorý slúži na doplnenie základných nutrientov vrátane nejódovaných EPA a DHA a spočíva v podávaní kapslí dojčiacim matkám za účelom zlepšenia prospievania vývoja dieťaťa po narodení a v období laktácie.

Podstatou namietaného dokumentu D6, ako uviedol majiteľ, je použitie špeciálneho viaczložkového doplnku výživy, ktorý dopĺňa celý rad základných nutrientov vrátane EPA a DHA, pričom predmetom riešenia je odstránenie zápachu použitím novej technológie granulovanej mikrodisperzie a kombinácie s aromatickými silicami.

Obsah namietaného dokumentu D7 majiteľ zhrnul tak, že jeho predmetom je zmes koncentrátu z rybieho oleja a aspoň jedného antioxidantu, ako je napr. vitamín E, askorbyl-palmitát, rozmarínový extrakt, extrakt z grepových semien, ktorými sa nahradia potenciálne škodlivé antioxidanty, ako BHA-butyhydroxyanizol a BHT-butyhydroxytoluén. Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že v namietanom dokumente D7 nie sú opísané jódované mastné kyseliny EPA a DHA, pričom aj oblasť použitia je odlišná od napadnutého úžitkového vzoru.

Podstatou technického riešenia namietaného dokumentu D8 je podľa majiteľa potravinový doplnok obsahujúci jodidovanú masťnú kyselinu (olejovú, linolovú, linolénovú, palmitovú, erukovú) na všeobecnú prevenciu nedostatku jódu, čo predstavuje, ako skonštatoval majiteľ, odlišnú oblasť použitia vzhľadom na adíciu jódu na masťnú kyselinu EPA a DHA podľa napadnutého úžitkového vzoru. Majiteľ znova zopakoval, že vznikajúce jódolaktóny obmedzujú nekontrolované delenie buniek, čo prispieva k prevencii a liečbe onkologických ochorení.

Majiteľ ďalej dodal, že namietaný dokument D9 sa týka úplne odlišnej oblasti použitia a zverejňuje odlišné technické riešenie týkajúce sa emulzie na transfúziu s obsahom masťných kyselín EPA a DHA alebo ich esterov, rovnako ako namietaný dokument D10, ktorého podstatou je kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu pleti a kože.

Majiteľ podotkol, že niektoré z namietaných dokumentov už boli použité ako dôkazové materiály pri predchádzajúcom návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru a úrad ich neakceptoval a dodal, že majiteľ nevychádzal z namietaných dokumentov a riešenie napadnutého úžitkového vzoru je výsledkom mnohoročnej výskumnej práce majiteľa a experimentálnych poznatkov. Výskumná činnosť majiteľa je zameraná na úlohu jódu v procese delenia buniek, stimuláciu opráv poškodených sekvencií DNA a praktické využitie pri alternatívnej liečbe ochorení v Poradenskom centre funkčnej výživy a prírodnej medicíny v Nitre.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ zhrnul, že ani jeden z citovaných namietaných dokumentov neobsahuje technické riešenie, ktoré by bolo dôvodom pre konštatovanie nesplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti technického riešenia chráneného napadnutým úžitkovým vzorom, a preto navrhol, aby úrad návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 5780 zamietol a ponechal ho zapísaný v registri úžitkových vzorov v plnom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 44 ods. 1 písm. a) 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 návrh tretej osoby vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6.

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 § 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 § 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 právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 7 ods. 3 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 aj obsah prihlášok a obsah patentových prihlášok podaných v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo vestníku úradu. To platí aj pre medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú republiku a pre európske patentové prihlášky s určením pre Slovenskú republiku.

Podľa § 7 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. nie je stavom techniky také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Podľa § 8 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 pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti neprihliada na obsah prihlášok, patentových prihlášok, medzinárodných prihlášok a európskych patentových prihlášok, ktoré ku dňu, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

Podľa § 44 ods. 3 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. má výmaz účinky, akoby úžitkový vzor nebol do registra zapísaný.

Z obsahu podaného návrhu na výmaz úžitkového vzoru jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ podal návrh na výmaz z dôvodu nesplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti.

Úžitkový vzor č. 5780 s názvom „Výživová podporná zložka na ľudskú výživu“ bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 3.5.2011 s právom prednosti od 18.10.2010 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Výživová podporná zložka pre ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku, **v y z n a č u j ú c a s a t ý m**, že pozostáva z rybieho oleja v množstve 99,999 až 99,997 % hmotn., obohateného organicky viazaným jódom v množstve 0,001 až 0,003 % hmotn., naviazaným na podskupinu omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka.

2. Výživová podporná zložka pre ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku podľa nároku 1, **v y z n a č u j ú c a s a t ý m**, že nenasýtenými kyselinami sú eikosapentaénová kyselina s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosahexaénová kyselina s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka.

Pred vlastným posúdením namietaných dokumentov je nutné uviesť, že navrhovateľ v návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru uplatnil a odôvodnil len podmienku nesplnenia vynálezcovskej činnosti technického riešenia chráneného napadnutým úžitkovým vzorom. Pretože úrad je viazaný dispozičnou zásadou, t. j. môže rozhodnúť iba na základe dôvodov, ktoré sú v návrhu na výmaz uplatnené, splnenie ďalších podmienok vyplývajúcich z § 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., t. j. splnenie novosti a priemyselnej využiteľnosti neskúmal.

V predmetnom konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru navrhovateľ namietal proti vynálezcovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru nasledujúcimi dokumentmi:

D1: P 285 401, B6, „Dvojzložková podporná kompozícia na stimuláciu tvorby tvrdých štruktúr kostí vrátane zubnej skloviny“, zverejnený 4.2.2003;

D2: ÚV 3040, U, „Potravinový doplnok“, zverejnený 20.9.2001;

D3: ÚV 3913, U, „Potravinový doplnok“, zverejnený 8.7.2004;

D4: PV 1618-1998, A3, „Hydrolýzne optimalizované lipidové emulze a jejich použítí“, zverejnený 11.11.1998;

D5: DE 3409793, A1, „Flüssige Emulsion zur Transfusion“, zverejnený 20.9.1984;

D6: GB 2459657, A, „Postnatal dietary supplement“, zverejnený 4.11.2009;

D7: EP 1 554 933, A1, „A tablet containing a nutritional composition for dietary supplements“, zverejnený 20.7.2005;

D8: WO 2010/083206, A1, „Antioxidant-stabilized concentrated fish oil“, zverejnený 22.7.2010;

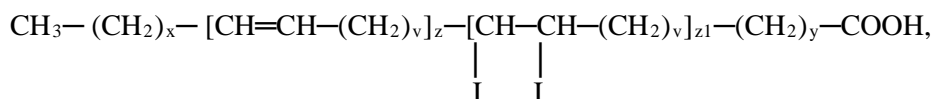
D9: ÚV 2415, U, „Prostriedok na prevenciu nedostatku jódu“, zverejnený 10.4.2000;

D10: ÚV 3836, U, „Kozmetický prostriedok“, zverejnený 11.5.2004 (ďalej všetky „namietané dokumenty“).

Všetky namietané dokumenty predložené navrhovateľom boli zverejnené k dátumu, ktorý je skorší než ten, od ktorého prislúcha napadnutému úžitkovému vzoru právo prednosti (18.10.2010), t. j. vyhovujú uvedenej podmienke podľa § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch a predstavujú známy stav techniky k dátumu prednosti napadnutého úžitkového vzoru a zároveň nepredstavujú materiály podľa § 8 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, a teda môžu byť posudzované vo vzťahu k naplneniu podmienky vynálezcovskej činnosti.

Namietaným dokumentom D1 je patentový spis, v ktorom je opísaná dvojzložková podporná kompozícia na stimuláciu tvrdých štruktúr kostí vrátane zubnej skloviny s obsahom dvoch zložiek. Prvou zložkou je jódovaný rastlinný olej s obsahom 0,001 až 0,08 % jódu a 99,2 až 99,999 % rastlinného oleja a druhou zložkou je fluór vo forme alkalickej soli (str. 2, ľavý stĺpec, časť „Podstata vynálezu“). Na str. 2, ľavý stĺpec je uvedené, že kompozícia je určená na perorálne podanie, pričom obe zložky sa podávajú súčasne alebo výhodne sa jódovaná zložka podáva prednostne pred podaním solí fluóru. V ďalšom odseku je uvedené: „Prvú zložku kompozície podľa vynálezu je možné pripraviť priamou adíciou kryštalického jódu s rastlinným tukom. Pri tejto adícii sa atómy jódu viažu na atómy uhlíka nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v rastlinnom tuku v miestach ich nenasýtených väzieb“. Z pravého odseku na str. 3 opisu namietaného dokumentu D1 je zrejmé, že ak nie je nevyhnutné podávanie fluórovej zložky, aplikuje sa len prvá zložka kompozície (jódovaný rastlinný olej) bez doplnenia fluórovaných látok.

Namietaným dokumentom D2 je úžitkový vzor, ktorého predmetom riešenia je potravinový doplnok obsahujúci najmenej jednu voľnú alebo viazanú jódovanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca (I)



v ktorom „v“ má hodnotu od 0 do 2, „x“ od 0 do 14, „y“ od 0 do 13, „z“ od 0 do 5 a „z1“ od 1 do 6; v kombinácii s aspoň jedným stopovým prvkom zo skupiny F, Se, Mo, Zn, Mn a Cr vo forme čistej alebo vo forme soli (str. 1 až 2). Na str. 2 v druhom odseku je uvedené: „Pri aplikácii kombinovaného prostriedku nie je nutné, aby stopový prvok, alebo prvky boli súčasťou jódovanej zložky. Môžu tvoriť súčasť tejto zložky alebo sa podávať paralelne alebo následne“. Výhodné je tiež, ako to je uvedené v ďalšom odseku na str. 2, ak jódovanou zložkou prostriedku je zmes jódovaných voľných alebo viazaných nenasýtených mastných kyselín všeobecného vzorca (I), ktoré sú v nejódovanej forme súčasťou prírodných rastlinných a živočíšnych tukov. Na str. 4 opisu dokumentu D2 je uvedený spôsob prípravy účinnej zložky prostriedku, a to priamou adíciou pevného jódu s voľnou alebo viazanou nenasýtenou mastnou kyselinou alebo zmesou kyselín, a to buď čiastočným jódovaním alebo jódovaním až do nasýtenia. Prakticky sa to uskutoční, ako je uvedené na str. 4, predposledný odsek, adičnou reakciou pevného jódu s nenasýtenými mastnými kyselinami obsiahnutými v rastlinných alebo živočíšnych tukoch, pričom zo živočíšnych tukov sú vhodné najmä bravčová masť alebo rybí tuk.

Predmetom riešenia namietaného dokumentu D3 je potravinový doplnok určený na zlepšenie funkcie prostaty a na liečenie ochorení prostaty, ako sú zápal, adenóm, hypertrofia, ako aj na reguláciu funkcie štítnej žľazy. Potravinový doplnok podľa dokumentu D3 obsahuje 50 až 99,999 % hmotn. rafinovaného tekvicového oleja, 0,0001 až 0,1 % hmotn. jódu a zvyšok do 100 % hmotn. tvorí rafinovaný rastlinný olej alebo rafinovaný živočíšny tuk. Na str. 2 v ľavom stĺpci opisu je uvedené, že tekvicový olej je bohatý na

obsah nenasýtených mastných kyselín ako sú kyselina linolénová, oleínová, eikosánová, eikosadiénová, dokosadiénová, tetrakosénová, na ktorých nenasýtené väzby je organicky naviazaný jód.

Vynález opísaný v namietanom dokumente D4 sa týka hydrolyzou optimalizovaných isotonických lipidových emulzií na parenterálnu výživu proti zápalom alebo pri zvýšenom riziku vaskulárnej trombózy a závažnej srdčej arytmie. Lipidová emulzia je určená na zásobovanie tela tukmi intravenóznou formou v prípade, keď nie je možné orálne podávanie. Na str. 2 v časti „Doterajší stav techniky“ je uvedené, že klasifikácia PUFAs na omega-3 a omega-6 kyseliny je založené na chemickej štruktúre, a to na vzdialenosti prvej nenasýtenej väzby od metylového konca (omega koniec) molekuly mastnej kyseliny, pričom obsah omega-3 (výlučne vo forme kyseliny alfa-linolénovej, 18:3, ďalej aj „ALA“) je v rastlinných olejoch nízky. Z tretieho odseku je zrejmé, že rybie oleje sa vyznačujú vysokým obsahom omega-3 PUFAs, hlavne obsahom EPA a DHA, pričom obsah omega-6 mastných kyselín je nízky. V odsekoch 4 a 5 na str. 2 je ďalej uvedené, že mnoho klinických štúdií zvyrazňuje vhodnosť lipidových emulzií „na substitúciu esenciálnych mastných kyselín pri závažných ochoreniach a metabolických stavoch“. Ľudské telo nie je schopné samo osebe produkovať esenciálne PUFAs typu omega-3 a omega-6, teda tieto musia byť dodávané orálne alebo parenterálne. Zo str. 4 je ďalej zrejmé, že pri imunitnej odozve (napr. pooperačné alebo poúrazové stavy, septické stavy) dochádza k uvoľneniu cytokínov (napr. tumorového nekrozného faktora a interleukínu), ktoré môžu vyvolať vážne poškodenie tkaniva, a preto je dôležité podávanie exogénnych triglyceridov, ktoré sú rýchlo hydrolyzované a eliminované, a ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny vyznačujúce sa schopnosťou redukovať produkciu cytokínov a ich toxicitu na tkanivá.

Na str. 7 je k rybím olejom skonštatované, že tieto sú známe obsahom EPA a DHA začlenených v triglyceridoch, ktoré sú omega-3 polynenasýtenými mastnými kyselinami, a ktoré sú esenciálnymi stavebnými zložkami, ktoré musia byť dodávané do tela vzhľadom na ich dôležitosť ako prekursorov eikosanoidov a štrukturálnych zložiek membránových lipidov. EPA a DHA majú antitrombotické vlastnosti. Použitie rybieho oleja s vysokým obsahom EPA je vhodný na ovplyvnenie zápalových procesov a rybí olej bohatý na DHA je vhodný pre pediatrických pacientov v prípade deficitu omega-3 mastných kyselín na ovplyvnenie rastu a vývoja centrálného nervového systému (str. 8, druhý odsek).

V príkladoch uskutočnenia je v tabuľke 1 na str. 12 uvedené percentuálne zastúpenie mastných kyselín v rôznych olejoch vrátane rybieho oleja, ktorý, ako je zrejmé z posledného stĺpca obsahuje približne 46 % omega-3 mastných kyselín, z ktorých najväčšie zastúpenie má mastná kyselina 20:5 n-3, teda EPA a 22:6 n-3, teda DHA. Lipidová emulzia podľa namietaného dokumentu D4 je určená na liečenie zápalových ochorení, pri zvýšenom riziku vaskulárnej trombózy alebo na liečenie vážnej srdčej arytmie (patentové nároky 9 a 10).

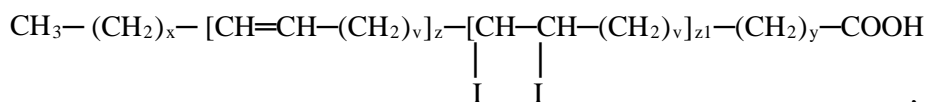
V namietanom dokumente D5 je opísaná kvapalná emulzia na transfúziu s vyváženým obsahom tukov s protitrombotickými účinkami, ktorá je podávaná pacientovi na nutričnú výživu. Uvedená emulzia vylepšuje kompozície známe zo stavu techniky, ktoré pozostávajú z rastlinných olejov, ktoré však obsahujú len mastné kyseliny s dĺžkou uhlíkového reťazca do 18 a neobsahujú žiadne mastné kyseliny s obsahom 20 a viac atómov uhlíka (časť „Doterajší stav techniky“). Ďalej je tu uvedené, že v krvi a bunkách ľudského tela sú obsiahnuté aj mastné kyseliny s dlhším reťazcom, ako napr. EPA alebo DHA v značnom množstve, a preto emulzie známe zo stavu techniky pozostávajúce len z rastlinného oleja nie sú nutrične vyvážené. V časti „Podstata vynálezu“ je zhrnuté, že nároková emulzia obsahuje mastné kyseliny s počtom atómov uhlíka 20 až 22, rastlinný olej, emulgátor a vodu. Mastnými kyselinami sú EPA a DHA, alebo ich estery, pričom uvedená zmes mastných kyselín alebo ich esterov predstavuje rybí olej.

Namietaný dokument D6 opisuje farmaceutickú kompozíciu určenú na podávanie po pôrode a počas laktácie na udržanie zdravia, na kombinované, postupné alebo súčasné podávanie. Kompozícia pozostáva z betakaroténu, vitamínu D, vitamínu E, vitamínu C, vitamínu B1, vitamínu B2, vitamínu B3, vitamínu B6, kyseliny listovej, vitamínu B12, vitamínu K, železa, horčíka, zinku, jódu, medi, selénu, vápnika, omega-3 rybieho oleja, ktorý zahŕňa EPA a DHA, pričom vitamíny a minerály sú podávané v tablete a rybí olej je podávaný v oddelenej kapsule. Na str. 8 opisu je uvedený význam jódu spočívajúci v jeho úlohe pre rast, vývoj a reguláciu metabolizmu a význam omega-3 rybieho oleja, ktorý spočíva v poskytovaní mastných kyselín EPA a DHA dočat'u, pretože DHA je najdôležitejšia mastná kyselina nevyhnutná pre zdravý vývoj mozgu a očí a EPA je dôležitá pre optimálnu mozgovú funkciu a poznávacie schopnosti. Na str. 9 je uvedené, že dospelý človek dokáže získať EPA a DHA konverziou ALA z rastlinných olejov, čo však nie je veľmi účinné, a preto spoľahlivejším, resp. priamym zdrojom oboch mastných kyselín je konzumácia rybieho oleja.

V namietanom dokumente D7 je opísaná tableta obsahujúca nutričnú kompozíciu na použitie ako výživový doplnok stravy na každodenné podávanie. Z odsekov 0002 a 0003 je zrejme, že odborníci na výživu odporúčajú obohatovať stravu nie len vitamínmi a minerálmi, ale aj rybím olejom hlavne u ľudí, ktorí majú v strave nedostatok morských plodov. Je známe, že napr. Eskimáci konzumujúci značné množstvo rýb alebo iných morských produktov bohatých na tento olej majú oveľa nižšie riziko srdcových ochorení a ochorení obehového systému v porovnaní s bežnou populáciou. V odsekoch 0004 a 0005 je uvedený aj dôvod významu konzumácie rybieho oleja, ktorý spočíva v obsahu esenciálnych omega-3 mastných kyselín EPA a DHA, kyselín, ktorých zdrojom je jedine rybí olej, a ktoré si človek nedokáže vyprodukovať, a preto musia byť dodávané stravou alebo doplnkom stravy. Aby človek dostal požadované množstvo rybieho oleja každý deň, rybí olej v kvapalnej forme v kapsulách musí byť užívaný oddelene od tabliet s obsahom vitamínov a minerálov (odsek 0006). Uvedený problém rieši vynález definovaný v dokumente D7 výživou podpornou kompozíciou, ktorá obsahuje aspoň 40 % hmotn. rybieho oleja, teda EPA a DHA, ako aj vitamíny (0,01-0,2 % β-karoténu, 0,03-0,05 % vitamínu B1, 0,04-0,06 % vitamínu B2, 0,4-0,5 % vitamínu B3, 0,1-0,25 % vitamínu B5, 0,04-0,07 % vitamínu B6, 0,02-0,03 % vitamínu B12, 0,004-0,008 % kyseliny listovej, 0,003-0,004 % biotínu, 1-2 % vitamínu C, 0,01-0,2 x 10⁻³ % vitamínu D3 a 0,2-0,4 % vitamínu E) a minerály (8-12 % vápnika, 3-4,5 % horčíka, 0,3-0,45 % zinku, 0,3-0,5 % železa, 0,003-0,006 % jódu, 0,001-0,002 % selénu a 0,001-0,002 % chrómu) v odporúčanej dennej dávke (odseky 0017 a 0018). V odseku 0023 je uvedené, že predmetná tableta má obsahovať aspoň 50 mg EPA a DHA (pomer EPA a DHA sa môže meniť, napr. môže byť 18:12 – pozri príklad 1), pričom použitie rybieho oleja podľa dokumentu D7 zlepšuje doteraz používané vitamínové tablety vzhľadom na to, že je možné podľa predmetného vynálezu zahrnúť účinné, zdravie prospešné omega-3 kyseliny k vitamínom v jednej tablete. Z príkladov uskutočnenia je zrejme, že obsah minerálov a vitamínov v tablete sa môže meniť v závislosti od cieľovej skupiny a ich potrieb, napr. pre športovcov alebo starých ľudí. V odseku 0032 je uvedené: „Podľa vynálezu, je potrebné si uvedomiť, že nutričná kompozícia môže byť obmenená v rozsahu predmetných nárokov, napr. kompozícia môže obsahovať iné minerály a/alebo vitamíny uvedené vyššie, buď namiesto jedného alebo viacerých vitamínov alebo minerálov alebo ako doplnok k jednému alebo viac vitamínov alebo minerálov.“

Vynález opísaný v namietanom dokumente D8 sa týka antioxidantovej stabilizovanej kompozície rybieho oleja obsahujúcej omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny a spôsobu zvýšenia jej oxidačnej stability. V časti „Doterajší stav techniky“ je zhrnuté, že konzumácia potravín bohatých na omega-3 PUFAs má pozitívne zdravotné účinky a z narastajúceho množstva literatúry je zrejme, že príjem omega-3 PUFAs (ALA, EPA a DHA) poskytuje určitý stupeň ochrany proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Ďalej je v druhom a treťom odseku uvedené, že najmä rybí olej je dobrým zdrojom uvedených troch PUFAs, najmä EPA a DHA, pričom koncentrovaný rybí olej môže byť predávaný konzumentom v rôznych formách, napr. kapsuliach. Zo str. 3 (posledný odsek) až str. 4 (prvý odsek) je zrejme, že získanie rybieho oleja a príprava koncentrovaného prípravku je pre odborníka v danej oblasti techniky rutinnou záležitosťou za použitia akéhokoľvek spôsobu známeho odborníkovi v danej oblasti techniky.

Namietaným dokumentom D9 je úžitkový vzor opisujúci prostriedok, potravinový prípravok na prevenciu nedostatku jódu, ktorý upravuje funkciu štítnej žľazy, stimuluje rast a vývoj detí, zvyšuje imunologickú reaktivitu organizmu, znižuje vplyv xenobiôtík a iných nepriaznivých účinkov prostredia a má protiarteriálne vlastnosti (str. 5). Z nárokov na ochranu je zrejme, že predmetný prostriedok obsahuje rastlinné alebo živočíšne tuky a jód v pomere 1250:1, pričom rastlinné alebo živočíšne tuky obsahujú ako jednu z aktívnych častí minimálne jednu jodidovanú voľnú alebo viazanú mastnú kyselinu vzorca (1)



v ktorom „v“ má hodnotu od 0 do 2, „x“ od 0 do 14, „y“ od 0 do 13, „z“ od 0 do 5 a „z1“ od 1 do 6. Na str. 3 opisu je uvedené, že je vhodné, ak zmes jodidovaných voľných alebo viazaných mastných kyselín je súčasťou prírodných rastlinných alebo živočíšnych tukov a ďalej, že aktívna zložka sa pripraví reakciou jódu s atómami uhlíka kyselín na miestach dvojitých väzieb, pričom pre praktické využitie vo výrobe je vhodné, ak sa aktívna zložka potravinového prídavku pripravuje procesom spájania jódu s mastnými kyselinami, ktoré sa nachádzajú v rastlinných a živočíšnych tukoch. Zo živočíšnych tukov je možné použiť bravčový, rybaci a iné tuky. Potravinový prídavok opísaný v namietanom dokumente D9 je vhodné použiť vo forme kapslí rôznej veľkosti, ktoré môžu obsahovať celodenné množstvá jódu od 20 do 400 μg.

V poslednom navrhovateľom predloženom dokumente D10 je zverejnený kozmetický prostriedok, ktorý je vhodný na zlepšenie stavu pleti a kože, a ktorý je vo forme masti alebo krému. Predmetný prostriedok obsahuje 5 až 99,9999 % hmotn. rafinovaného tuku pštroša a 0,0001 až 0,1 % hmotn. jódu, pričom rozdiel do 100 % hmotn. tvorí rastlinný olej a/alebo rafinovaný živočíšny tuk (nárok 1). Podľa nároku 2 môže byť prostriedok obohatený vitamínmi A, E a D. Na str. 2 v ľavom stĺpci je ďalej uvedené, že tuk pštroša je bohatý na omega-6 a omega-9 esenciálne mastné kyseliny.

Predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru, tak ako to vyplýva z opisu napadnutého úžitkového vzoru z časti „Podstata technického riešenia“, je výživová podporná zložka na ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku pozostávajúca z rybieho oleja v množstve 99,999 až 99,997 % hmotn., obohateného organicky viazaným jódom v množstve 0,001 až 0,003 % hmotn., naviazaným na podskupinu omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka, pričom nenasýtenými kyselinami sú eikosapentaénová kyselina s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosahexaénová kyselina s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka. Z opisu napadnutého úžitkového vzoru ďalej vyplýva príprava uvedenej podpornej výživovej zložky spočívajúca v adícii elementárneho jódu na omega-3 nenasýtené mastné kyseliny EPA a DHA v miestach ich dvojitéch väzieb. Z príkladov uskutočnenia je zrejmé, že výživový prostriedok je podávaný dospelým a deťom v rôznych dávkach ako suplementácia pri nedostatočnom príjme jódu (v súlade so všeobecne známymi odporúčanými dennými dávkami jednotlivých zložiek – posledná veta v časti „Podstata technického riešenia“), čím sa zabezpečí určitý denný príjem jódu, EPA a DHA, a teda slúži na prevenciu pred srdcovo-cievnyimi chorobami a autoimunitnými ochoreniami (príklad 1), alergiami a atopickou dermatitídou (príklad 2) a na liečbu ochorenia nedostatočnej funkcie štítnej žľazy a podpornú liečbu onkologických ochorení u dospelých (príklad 3).

Cieľom technického riešenia chráneného napadnutým úžitkovým vzorom bolo poskytnúť podpornú výživovú zložku s prevahou omega-3 PUFAs na podávanie pri nedostatočnom príjme jódu, čím sa zníži výskyt srdcovo-cievnych ochorení, alebo autoimunitných ochorení a rakoviny (str. 2, riadky 22, 23), teda vyriešiť subjektívny technický problém definovaný v napadnutom úžitkovom vzore na str. 2, riadky 14 až 17 opisu, podľa ktorého *„konzumácia doteraz použíwanej podpornej výživovej zložky obohatenej organicky viazaným jódom s prevahou obsahu omega-6 nenasýtených mastných kyselín pochádzajúcich z rastlinných tukov a súčasne nedostatočná konzumácia omega-3 polynenasýtených mastných kyselín môže podľa mnohých vedeckých publikácií zvyšovať zdravotné riziko pre stimuláciu nadmernej tvorby prozápalových cytokínov“*.

K argumentu majiteľa napadnutého úžitkového vzoru k posudzovaniu vynálezcovskej činnosti pri úžitkových vzoroch, podľa ktorého, ako uviedol majiteľ, ustanovenie § 8 zákona o úžitkových vzoroch definuje mieru tvorivej úrovne technického riešenia, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky, pričom v princípe platí, že táto bude nižšia ako u analogického kritéria v patentovom práve pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti, je potrebné uviesť, že podmienka patentovateľnosti tzv. „tvorivej úrovne presahujúcej rámec prostej odbornej schopnosti“ bola predmetom ustanovenia § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších zákonov, ktorý platil v rokoch 1992 až 2007.

Technické riešenie podľa ustanovenia § 8 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. V dôvodovej správe k predmetnému zákonu je uvedené, že v roku 2007 zákonodarca opustil od dovtedajšej konštrukcie tvorivej úrovne (tzn. technické riešenie, ktoré presahuje rámec prostej odbornej schopnosti) a nahradil ju konštrukciou novou, osvedčenou a korešpondujúcou s vynálezcovskou činnosťou v zmysle zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „patentový zákon“) vzhľadom na to, že za približne 15 rokov existencie inštitútu úžitkového vzoru na Slovensku sa nepodarilo jasne definovať pojem „prostej odbornej schopnosti“, kde by sa automaticky ponúkal názor, že pri úžitkových vzoroch postačuje nižšia úroveň tvorivej invencie, ako ani rozdiel medzi vynálezcovskou činnosťou (kritérium patentovateľnosti podľa patentového zákona) a tvorivou úrovňou – presah rámca prostej odbornej schopnosti (kritérium spôsobilosti na ochranu úžitkovým vzorom).

Ďalej je potrebné dodať, že ani jedno z uvedených kritérií nemá kvantitatívny rozsah a obidve hovoria o nezrejmosti riešenia pre odborníka, teda prekročení bežného rámca jeho schopností, a preto nie je dôvod pre rozdielny prístup k posudzovaniu „tvorivej úrovne“ pri úžitkových vzoroch a patentoch aj vzhľadom na to, že práva a účinky ochrany vyplývajúce z udeleného patentu a zapísaného úžitkového vzoru sú vo vzťahu k tretím osobám totožné.

Navyše, keďže napadnutý úžitkový vzor s právom prednosti od 18.10.2010 (dátum podania) bol zapísaný do registra úžitkových vzorov za platnosti zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nutné vo výmazovom konaní preskúmať, či predmet technického riešenia spĺňa podmienky na udelenie ochrany dané týmto zákonom.

Pri posudzovaní vynálezovskej činnosti úrad postupoval v zmysle zásad metódy „problém – riešenie“, ktorá je v súlade s metódou používanou EPÚ pri hodnotení vynálezovskej činnosti, a na základe ktorej je v maximálnej možnej miere zachovaná objektívnosť v procese hodnotenia tohto kritéria patentovateľnosti, t.j. hodnotenie vynálezovskej činnosti na základe stanovenia objektívneho technického problému. Použitie tejto metódy charakterizovanej logickou postupnosťou konkrétnych krokov slúži v prvom rade na to, aby bolo odôvodnenie splnenia, resp. nesplnenia podmienky vynálezovskej činnosti jasné a prehľadné. Vlastný postup hodnotenia vynálezovskej činnosti na základe tejto metódy je možné rozdeliť na nasledujúce časti:

- identifikácia dokumentu predstavujúceho najbližší stav techniky,
- definovanie objektívneho technického problému, ktorý mal byť vyriešený napadnutým úžitkovým vzorom na základe technických účinkov dosiahnutých technickými znakmi napadnutého úžitkového vzoru, ktoré sú rozdielne od technických znakov predmetu definovaného v dokumente najbližšieho stavu techniky,
- posúdenie, či predmetné riešenie napadnutého úžitkového vzoru je, resp. nie je zřejmé pre odborníka v danej oblasti techniky na základe stavu techniky a objektívneho technického problému.

Navrhovateľ v odôvodnení návrhu na výmaz uviedol, že v namietanom dokumente D2 je zverejnený potravinový doplnok, ktorý je určený na výživu rovnako ako výživová podporná zložka podľa napadnutého úžitkového vzoru, pričom na str. 4 opisu je opísaná adícia jódu na atómy uhlíka v miestach nenasýtených väzieb vo voľných alebo viazaných nenasýtených mastných kyselinách alebo zmesiach kyselín a v predposlednom odseku na rovnakej strane je uvedené, že zo živočíšnych tukov je vhodný rybí tuk. Čo sa týka hmotnostných pomerov jednotlivých zložiek, navrhovateľ skonštatoval, že na zmenu ich pomeru nie je potrebná vynálezovská činnosť a ďalej zhrnul, že z namietaných dokumentov D1 až D8 je zřejmé, že prítomnosť EPA a DHA vo výživovom doplnku priamo vyplýva z použitia rybieho oleja, čo je známe aj z predvýznamovej časti hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, pričom všetky zložky definované v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru majú vo výslednej zmesi predvídateľné účinky, ktoré sú známe zo stavu techniky, a preto voľba týchto zložiek a ich hmotnostných pomerov neprináša žiaden prekvapivý účinok.

Dokument predstavujúci najbližší stav techniky, ktorý je základom pre posúdenie otázky zrejmosti v zmysle rozhodnutia sťažnostného senátu EPÚ č. T 606/89 by mal patriť do rovnakej alebo príbuznej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor, mať podobný cieľ, účel alebo technický účinok, zodpovedať podobnému použitiu a mať s napadnutým úžitkovým vzorom čo najviac spoločných znakov. Dokument predstavujúci najbližší stav techniky predstavuje teda dokument, ktorý by si vynálezca/odborník v danej oblasti pre dosiahnutie cieľa (vyriešenie predmetného technického problému) vybral ako najslubnejší východiskový bod, pretože rieši rovnaký technický problém ako technické riešenie napadnutého úžitkového vzoru.

Z definície nárokov na ochranu je zřejmé, že v napadnutom úžitkovom vzore ide o ochranu výrobku, ktorý je vhodný pre ľudskú výživu ako výživová podporná zložka pri nedostatočnom príjme jódu, a ktorý je definovaný kvalitatívnym a kvantitatívnym zastúpením dvoch zložiek, a to rybieho oleja a jódu.

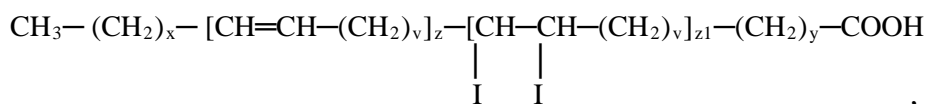
Ďalej je potrebné zdôrazniť, že nie je možné súhlasiť s argumentom majiteľa, podľa ktorého sú všetky namietané dokumenty irelevantné pre posúdenie vynálezovskej činnosti, pretože oblasť ich použitia je odlišná, resp. namietané dokumenty poskytujú odlišný spôsob využitia prostriedkov v nich definovaných (napr. stimulácia tvorby kostných štruktúr a zubnej skloviny alebo normalizácia funkcie štítnej žľazy), a to z dôvodu, že predmetom riešenia napadnutého úžitkového vzoru nie je terapeutické použitie (prvé, druhé alebo ďalšie) kombinácie známych zložiek, pretože nároky na ochranu nie sú formulované v zmysle rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu EPÚ č. G 5/83 („prostriedok na použitie na liečenie/prevenciu“), a preto vhodnosť použitia nárokovanej výživovej podpornej zložky opísanej v príkladoch uskutočnenia (prevencia pred srdcovo-cievnyimi chorobami, autoimunitnými ochoreniami, alergiami a atopickou dermatitídou, liečba ochorení nedostatočnej funkcie štítnej žľazy a podporná liečba onkologických ochorení u dospelých) nie je možné považovať za funkčný technický znak nároku v zmysle rozhodnutí G 2/88 a G 6/88.

Rovnako nesprávne je konštatovanie majiteľa, že rozsah ochrany je vymedzený aj príslušnými príkladmi použitia, a to vzhľadom na definíciu rozsahu ochrany v § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, podľa

ktorého rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený zmením nárokov na ochranu. Opis technického riešenia sa v súvislosti s uvedeným ustanovením použije v prípade nejasností len na výklad pojmov použitých v nárokoch na ochranu.

V súlade s uvedeným boli pre hlavný nárok na ochranu v napadnutom úžitkovom vzore identifikované nasledujúce technické znaky: (1) výživová podporná zložka pre ľudskú výživu, teda kompozícia, resp. prípravok pozostávajúci z (2) rybieho oleja v množstve 0,001 až 0,003 % hmotn. a (3) jódu v množstve 0,001 až 0,003 % hmotn., pričom (4) jód je naviazaný na podskupinu omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka.

Po preskúmaní všetkých namietaných dokumentov, ich cieľov/účelov, účinkov alebo použití, ako aj ich technických znakov je potrebné konštatovať, že namietané dokumenty D1 až D9 opisujú výrobok definovaný technickými znakmi (kvalitatívnym a kvantitatívnym zastúpením zložiek), ktorým sú prípravky, kompozície alebo potravinové doplnky vhodné na preventívne alebo terapeutické použitie vyplývajúce z ich zloženia, a teda patria do rovnakej oblasti techniky, pričom namietaný dokument D9 má najviac spoločných technických znakov s napadnutým úžitkovým vzorom, je v ňom opísaný prostriedok, potravinový prípravok (technický znak 1) obsahujúci rastlinný alebo živočíšny tuk (technický znak 2) a jód (technický znak 3) v pomere 1:1250, pričom obsahuje ako jednu z aktívnych častí minimálne jednu jodidovanú voľnú alebo viazanú mastnú kyselinu (technický znak 4) vzorca (1)



v ktorom „v“ má hodnotu od 0 do 2, „x“ od 0 do 14, „y“ od 0 do 13, „z“ od 0 do 5 a „z₁“ od 1 do 6, a do rozsahu ktorého spadá EPA (x=1; v=1; z=4; z₁=1; y=2) a DHA (x=1; v=1; z=5; z₁=1; y=1), teda jód je naviazaný na podskupinu omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Výživová podporná zložka podľa napadnutého úžitkového vzoru sa pripraví „adíciou elementárneho jódu so živočíšnym tukom. Pri adícii jódu dochádza k väzbe atómov jódu na omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny EPA a DHA v miestach dvojitych väzieb“ (str. 2, riadky 31, 32), teda rovnakým spôsobom ako prostriedok z namietaného dokumentu D9, ktorého aktívna zložka (jodidovaná mastná kyselina) sa pripraví priamym naviazaním jódu na atómy uhlíka mastných kyselín nachádzajúcich sa v rastlinných alebo živočíšnych tukoch v miestach dvojitych väzieb (str. 3, druhý a tretí odsek). Cieľom dokumentu D9 je rovnako poskytnúť prípravok vhodný na efektívnu prevenciu deficitu jódu, korekciu funkcie štítnej žľazy, zvýšenie imunologickej reaktivity organizmu a antiarteriogénny efekt. V príklade namietaného dokumentu je opísaný prípravok, v ktorom je zo skupiny živočíšnych tukov vybratá bravčová masť, ktorá obsahuje okrem iných mastných kyselín jednu omega-3 PUFA, a to kyselinu alfa-linolénovú.

Vychádzajúc z namietaného dokumentu D9 ako dokumentu predstavujúceho najbližší stav techniky, technickým znakom a s tým súvisiacim technickým účinkom, ktorým sa napadnutý úžitkový vzor odlišuje od dokumentu D9 je prítomnosť rybieho oleja a poskytnutie omega-3 PUFAs, teda EPA a DHA organizmu, čím sa zníži riziko stimulácie nadmernej tvorby prozápalových cytokínov a objektívny technický problém spočíva v poskytnutí alternatívneho prostriedku, ktorý by zabezpečil dostatočný prísun 3-omega polynenasýtených mastných kyselín a jódu do organizmu po jeho konzumácii.

Pre posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti vzhľadom na stav techniky a vzhľadom na definovaný objektívny technický problém je ďalej potrebné určiť, či by odborníkovi v danej oblasti techniky bolo vyriešenie objektívneho technického zrejme z dokumentu D9 samotného alebo v kombinácii s ktorýmkoľvek z namietaných dokumentov, teda či by odborník v danej oblasti techniky čeliaci danému objektívnemu technickému problému priamo uplatnil poznatky odvodené z namietaných dokumentov na vyriešenie tohto problému, resp. či by zrejším spôsobom zmenil alebo upravil najbližší stav techniky v očakávaní vyriešenia objektívneho technického problému.

V čase do dátumu priority, ako to vyplýva aj z doterajšieho stavu techniky opísaného v namietanom dokumente D4, ako aj z doterajšieho stavu techniky opísaného v napadnutom úžitkovom vzore, patrilo ku všeobecným vedomostiam odborníka v danej oblasti techniky, že rastlinné oleje, resp. tuky obsahujú vysoký podiel omega-6 PUFAs, zatiaľ čo podiel omega-3 PUFAs je nízky (str. 2, druhý odsek v D4). Na str. 2 v časti „Doterajší stav techniky“ dokumentu D4 je ďalej uvedené, že klasifikácia PUFAs na omega-3 a omega-6 kyseliny je založená na chemickej štruktúre, a to na vzdialenosti prvej nenasýtenej väzby od

metylového konca (omega koniec) molekuly mastnej kyseliny, pričom obsah omega-3 je v rastlinných olejoch nízky. Z tretieho odseku je zrejme, že rybie oleje sa vyznačujú vysokým obsahom omega-3 PUFAs, hlavne obsahom EPA a DHA, pričom obsah omega-6 mastných kyselín je nízky.

Ďalej skutočnosť, že jód sa viaže v prítomnosti nenasýtenej mastnej kyseliny na jej nenasýtenú väzbu patrí k základným vedomostiam odborníka nie len v predmetnej oblasti techniky vzhľadom na to, že takáto, tzv. adičná reakcia patrí k základným pravidlám organickej chémie (pozri učebnicu Hrnčiar, P.: „Organická chémia“, Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 1997, str. 180, kapitola 1.2 „Adičné reakcie“). Väzba jódu na omega-3 PUFAs v mieste ich nenasýtenej väzby je opísaná aj na str. 4 namietaného dokumentu D2 opisujúceho potravinový doplnok („*Účinnú zložku prostriedku podľa technického riešenia je možné pripraviť priamou adíciou pevného jódu s voľnou alebo viazanou nenasýtenou mastnou kyselinou alebo zmesou kyselín. Na praktické uskutočnenie je výhodné, ak sa jódovaná zložka prostriedku podľa vynálezu pripraví adičnou reakciou pevného jódu s nenasýtenými mastnými kyselinami obsiahnutými v rastlinných alebo živočíšnych tukoch. Zo živočíšnych tukov sú vhodné najmä bravčová masť alebo rybí tuk.*“) ako aj v dokumente najbližšieho stavu techniky D9, kde je na str. 3 uvedené, že aktívna zložka sa pripraví reakciou jódu s atómami uhlíka kyselín na miestach dvojitych väzieb a pre praktické využitie vo výrobe je vhodné, ak sa aktívna zložka potravinového prídavku pripravuje procesom spájania jódu s mastnými kyselinami, ktoré sa nachádzajú v rastlinných a živočíšnych tukoch, pričom zo živočíšnych tukov je možné použiť okrem iných aj rybí tuk.

Pri riešení objektívneho technického problému, teda poskytnutí prostriedku, ktorý by obsahoval okrem jódu zložku s vysokým obsahom omega-3 PUFAs, by odborník v danej oblasti bol motivovaný použiť jediný zo živočíšnych tukov, ktorý je známy vysokým podielom EPA a DHA, teda rybí olej, pretože, ohliadnuc od skutočnosti, že tento poznatok patril v čase priority napadnutého úžitkového vzoru k všeobecným vedomostiam odborníka v oblasti [pozri učebnicu Ing. Keresteš, J. a kol.: „Biotechnológie, výživa a zdravie. Kľúčové potraviny pre reparáciu zdravotného stavu obyvateľstva“, Uniprint s.r.o. Považská Bystrica, 2009, kde je na str. 199 uvedené: „*Tuk rýb je výnimočne bohatý na esenciálne mastné kyseliny (MK), pričom na rozdiel od ostatných potravinových zdrojov v ňom prevažujú omega 3 MK nad omega 6 MK. V línii omega 3 sú majoritné kyselina eikozapenténová (20:5n-3, EPA) a kyselina dokozahexénová (22:6n-3, DHA)*“ alebo vysokoškolské skriptá prof. Ing. Muchová, Z. a kol.: „Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu“, Slovenský poľnohospodársky univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU, 2005, kde je na str. 29, posledný odsek až str. 30, prvý odsek uvedené: „*Mastné kyseliny radu n-3 a n-6 majú dôležité miesto vo výžive (sú prekurzormi prostaglandínov, tromboxánov, leukotriénov, prostacyklínov a levuglandínov), ovplyvňujú stav ciev, zrážanlivosť krvi a krvný tlak, a teda aterosklerózu. Zdrojom mastných kyselín radu n-3 sú predovšetkým morské ryby...; zdrojom mastných kyselín radu n-6 sú najmä rastlinné oleje. Prehľad a výskyt nenasýtených mastných kyselín je uvedený v tab. 1.*“; v tab. 1 je v spodnej časti uvedená EPA a DHA, ktorých výskyt je v tukoch rýb a morských živočíchov), by odborník v danej oblasti techniky uplatnil poznatky uvedené v nasledujúcich namietaných dokumentoch:

- v namietanom dokumente D4, kde je uvedené, že ľudské telo nie je schopné samo osebe produkovať esenciálne PUFAs typu omega-3 a omega-6, teda tieto musia byť dodávané orálne alebo parenterálne. Zo str. 4 je ďalej zrejme, že pri imunitnej odozve (napr. pooperačné alebo poúrazové stavy, septické stavy) dochádza k uvoľneniu cytokínov (napr. tumorového nekrotického faktora a interleukínu), ktoré môžu vyvolať vážne poškodenie tkaniva, a preto je dôležité podávanie exogénnych triglyceridov, ktoré sú rýchlo hydrolizované a eliminované, a ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny vyznačujúce sa schopnosťou redukovať produkciu cytokínov a ich toxicitu na tkanivá. Na str. 7 je k rybím olejom skonštatované, že tieto sú známe obsahom EPA a DHA, ktoré sú omega-3 polynenasýtenými mastnými kyselinami, sú esenciálnymi stavebnými zložkami, ktoré musia byť dodávané do tela vzhľadom na ich dôležitosť ako prekurzorov eikosanoidov, pričom majú antitrombotické vlastnosti. Na str. 8, druhý odsek je ďalej uvedené, že použitie rybieho oleja s vysokým obsahom EPA je vhodné na ovplyvnenie zápalových procesov a rybí olej bohatý na DHA je vhodný pre pediatrických pacientov v prípade deficitu omega-3 mastných kyselín na ovplyvnenie rastu a vývoj centrálného nervového systému. Z príkladov uskutočnenia z tabuľky 1 na str. 12 je zrejme percentuálne zastúpenie mastných kyselín v rôznych olejoch vrátane rybieho oleja, ktorý obsahuje približne 46 % omega-3 mastných kyselín, z ktorých najväčšie zastúpenie má mastná kyselina 20:5 n-3, teda EPA a 22:6 n-3, teda DHA. Ako už bolo uvedené vyššie, z dokumentu D4 je zrejme aj skutočnosť, že podiel omega-3 PUFAs je nízky v rastlinných olejoch na rozdiel od rybieho tuku vyznačujúceho sa vysokým obsahom EPA a DHA, teda omega-3 PUFAs.

- v namietanom dokumente D6 je na str. 8, posledný odsek opisu rovnako uvedené, že rybí olej poskytuje vysoký obsah mastných kyselín EPA a DHA, teda „*rybí olej poskytuje dobrý zdroj DHA a EPA*“ (str. 9, riadok 14, 15).

- v namietanom dokumente D7 je rovnako uvedený poznatok, že aktívne zložky rybieho oleja sú polynenasýtené mastné kyseliny s dĺžkou reťazca 18, 20 a 22 atómov uhlíka s dvoma až šiestimi dvojitými väzbami, ktoré sú buď omega-3 alebo omega-6 PUFAs, avšak omega-3 PUFAs EPA a DHA je možné nájsť len v rybom oleji (str. 2, ods. 0004 a 0005).

- poznatok o zdroji EPA a DHA z rybieho oleja je možné nájsť aj v časti „Doterajší stav techniky“ namietaného dokumentu D8, kde je na str. 1 uvedené, že konzumácia potravín bohatých na omega-3 PUFAs má pozitívne zdravotné účinky, pričom z narastajúceho množstva literatúry je zrejmé, že príjem omega-3 PUFAs (ALA, EPA a DHA) poskytuje určitý stupeň ochrany proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Ďalej je v druhom a treťom odseku uvedené, že najmä rybí olej je dobrým zdrojom uvedených troch PUFAs, najmä EPA a DHA.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že priemerný odborník v danej oblasti techniky by zrejším spôsobom, bez nutnosti vynaloženia vynálezcovského úsilia vyriešil definovaný objektívny technický problém vychádzajúc z namietaného dokumentu D9, ako najsľubnejšieho odrazového mostíka na dosiahnutie cieľa vytýčeného napadnutým technickým riešením, a to uplatnením poznatkov uvedených v namietanom dokumente D4, z ktorých je zrejмый vysoký podiel omega-3 PUFAs (EPA a DHA) v rybom oleji a ich vplyv na tvorbu cytokínov, ako aj z namietaných dokumentov D6 až D8, resp. uplatnením všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky, pretože by bol motivovaný vybrať ako alternatívu živočíšneho tuku práve rybí olej, ktorý bol aj v dokumente najbližšieho stavu techniky uvedený ako jedna z možností predmetného riešenia.

V príkladoch 1 až 3 napadnutého úžitkového vzoru je opísaná príprava podpornej výživovej zložky, ako aj dávkovanie výživového prostriedku, pričom je v nich skonštatované, že sa podaním prostriedku zabezpečí denný príjem jódu, EPA a DHA v určitých množstvách, teda podporná zložka slúži na prevenciu pred srdcovo-cievnyimi chorobami a autoimunitnými ochoreniami (príklad 1), alergiami a atopickou dermatitídou (príklad 2) a na liečbu ochorenia nedostatočnej funkcie štítnej žľazy a podpornú liečbu onkologických ochorení u dospelých (príklad 3). Uvedené konštatovania však neboli podporené výsledkami preukazujúcimi lepší účinok prípravku podľa napadnutého úžitkového vzoru v porovnaní s účinkom prípravkov zo stavu techniky obsahujúcich jodidovaný rastlinný alebo živočíšny olej, a preto je potrebné konštatovať, že vzhľadom na to, že každá zo zložiek použitá v podpornej výživovej zložke ako aj jej použitie a účinky sú známe zo stavu techniky, ako je to zrejmé napr. z namietaných dokumentov D2 až D9, preto ich použitie v kombinácii bez doloženia neočakávaných lepších, resp. odlišných výsledkov, resp. účinkov nie je možné považovať za riešenie, ktoré by zahŕňalo vynálezcovský krok, ale len za alternatívne riešenie.

Čo sa týka technického znaku (4), teda naviazania jódu na podskupinu omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka, tento vyplýva zrejмым spôsobom, ako už bolo uvedené vyššie, zo základných pravidiel adičnej reakcie alebo aj napr. z namietaného dokumentu D2.

Čo sa týka technického znaku kvantitatívneho zastúpenia jódu a rybieho oleja v predmetnej výživovej podpornej zložke, toto je možné považovať len za rutinnú experimentálnu činnosť, ktorú by odborník v danej oblasti vykonával za účelom zistiť najlepšie a najbezpečnejšie dávkovanie zložiek podávaných v kombinácii, pričom aj v samotnom napadnutom úžitkovom vzore je na str. 2 v poslednej vete časti „Podstata technického riešenia“ uvedené, že „*dávkovanie podpornej výživovej zložky v ľudskej výžive sa riadi všeobecne známymi odporúčanými dennými dávkami jednotlivých výživových zložiek*“. Navyše pomer živočíšneho tuku a jódu 1250:1 definovaný v namietanom dokumente D9 sa po prepočítaní na percentuálne zastúpenie líši len minimálne, pričom je ním zabezpečený celodenný príjem jódu od 20 do 400 µg (str. 3, odsek 4 v D9), teda denný príjem jódu podľa príkladov uskutočnenia napadnutého úžitkového vzoru (20, 50 a 150 µg) spadá do rozsahu definovaného v namietanom dokumente D9.

Rovnako tableta definovaná v namietanom dokumente D7 obsahuje okrem iných zložiek aspoň 40 % hmotn. rybieho oleja a 0,003 až 0,006 % jódu, a preto pri zohľadnení definície tablety termínom „obsahuje“, kedy výpočet zložiek nie je ukončený a takto definovaná tableta môže obsahovať aj ďalšie zložky, resp. môže obsahovať napr. len dve z vymenovaných zložiek (rybí olej a jód), je možné konštatovať, že kvantitatívne zastúpenie zložiek, definované v napadnutom úžitkovom vzore spadá do rozsahu z dokumentu D7, a preto ani definovanie technického znaku (2), teda stanovenie kvantitatívneho zastúpenia jednotlivých zložiek nie je možné považovať za také, ktoré by si vyžadovalo vynaloženie úsilia prekračujúceho bežné vedomosti/rutinu odborníka v danej oblasti techniky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je teda nutné zhodnotiť voľbu rybieho oleja na vyriešenie objektívneho technického problému ako zrejmu a predstavujúcu len alternatívne riešenie, ktoré vyplýva pre

odborníka v danej oblasti techniky z namietaných dokumentov D9 v spojení s namietanými dokumentmi D4 a D6 až D8 zrejším spôsobom bez nutnosti použitia činnosti, ktorú by bolo možné hodnotiť ako vynálezcovskú, a teda predmet riešenia definovaný v hlavnom nároku na ochranu v čase zápisu nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

Ďalej je potrebné posúdiť vynálezcovskú činnosť závislého patentového nároku 2, podľa ktorého nenasýtenými kyselinami sú eikosapentaénová kyselina s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosaheptaénová kyselina s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka. Ako už bolo uvedené pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti riešenia definovaného v hlavnom nároku na ochranu, prítomnosť EPA a DHA v rybom oleji, ako aj dĺžku ich reťazca je možné označiť za všeobecné vedomosti odborníka v danej oblasti techniky, pričom uvedené poznatky boli zverejnené aj v namietanom dokumente D4, a preto ani predmet riešenia nároku na ochranu 2 nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

K argumentu majiteľa, že niektoré z namietaných dokumentov už boli použité ako dôkazové materiály pri predchádzajúcom návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru a úrad ich neakceptoval, je potrebné uviesť, že každý návrh na výmaz je posudzovaný v samostatnom konaní na základe uplatnených dôvodov a skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté, pričom je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní relevantnosti dokumentov sa uplatňujú rozdielne princípy a zásady pre konštatovanie splnenia, resp. nespĺnenia jednotlivých hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z ustanovení zákona o úžitkových vzoroch. V súlade s uvedeným je nutné dodať, že v predchádzajúcom návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru bola uplatnená len podmienka nespĺnenia novosti technického riešenia chráneného napadnutým úžitkovým vzorom, a preto úrad neskúmal splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, teda to, že predmetné dôkazové materiály boli vyhodnotené v prípade posúdenia novosti ako nedostatočné, neznamená, že pri posudzovaní inej podmienky patentovateľnosti, vynálezcovskej činnosti, nemôže byť názor úradu odlišný.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že po posúdení všetkých predložených relevantných dôkazov predmet napadnutého úžitkového vzoru zapísaných nárokov na ochranu 1 a 2 nevyhovuje ustanoveniu § 8 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, na základe čoho 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Zuzana Girmanová
GIRMAN IP Management
Olivová 10
949 01 Nitra