



Banská Bystrica 3.5.2018
PÚV 5076-2016/V-90-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra podaných Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) 3. 10. 2017, namietateľom Ing. Štefanom Kováčikom, Bratislava (ďalej „namietateľ“), po zverejnení prihlášky úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 5076-2016 s názvom Systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného z 25. 11. 2016 prihlasovateľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), bolo rozhodnuté takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška úžitkového vzoru sa zamietá

podľa § 42 ods. 2 písm. a) 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“).

Odôvodnenie:

Podľa § 38 ods. 4 zákona o úžitkových vzoroch bola prihláška úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 5076-2016 s názvom Systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného z 25. 11. 2016 prihlasovateľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava (ďalej „PÚV 5076-2016“ alebo „napadnutá prihláška“) dňa 3. 7. 2017 zverejnená (zverejnenie prihlášky bolo oznámené vo Vestníku úradu č. 7/2017) s týmto znením nárokov na ochranu:

1. Systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného vyznačujúci sa tým, že pozostáva z počítačových systémov (1) zamestnávateľov a počítačového systému (2) zdravotnej poisťovne, pričom počítačové systémy (1) zamestnávateľov a počítačový systém (2) zdravotnej poisťovne sú vzájomne prepojené.
2. Systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že prepojenie jednotlivých počítačových systémov je realizované prostredníctvom internetu webovými službami (3).

V zákonom stanovenej lehote, 3. 10. 2017, boli úradu podané námietky proti zápisu PÚV 5076-2016 do registra.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že riešenie, ktoré je predmetom napadnutej PÚV 5076-2016, nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je nové a nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Na podporu svojho tvrdenia namietateľ predložil nasledovné dôkazy:

D1: <https://www.dovera.sk/o-nas/ako-funguje-dovera.sk> aktualizovaný 4.2.2014,

D2: <http://www.socpoist.sk/aktuality-webovy-portal-socialnej-poistovne-zaznamenal-v-oktobri-rekordnu-navstevnost/1794s63036c?> revidovaný 8.11.2016,

D3: http://www.socpoist.sk/ext_dok-elektronicke-sluzby-socialnej-poistovne.../49158c vytvorený 11.7.2011,

D4: https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_sie%C5%A5, dátum zverejnenia neuvedený, po overení prostredníctvom internetovej archívnej služby (www.archive.org) je však možné konštatovať, že na uvedenej stránke bola uvedená hviezdicová topológia siete sprístupnená pred dňom práva prednosti PÚV 5076-2016.

Namietateľ v odôvodnení uviedol, že „*sú všeobecne známe portály verejnej a štátnej správy, kde počítačové systémy zamestnávateľov, podnikateľov, spoločností a občanov sú prostredníctvom webu, webovými službami, internetom prepojené s tým ktorým portálom verejnej a štátnej správy. Preto predmet prihlášky úžitkového vzoru PÚV 5076-2016 nie je nový a nie je ani výsledkom vynálezcovskej činnosti.*“

S odvolaním sa na obsah dokumentu D1 namietateľ uviedol, že „*prepojenie počítačových systémov zamestnávateľov a počítačového systému zdravotnej poisťovne prostredníctvom internetu webovými službami bolo predzverejnené 4. 2. 2014.*“

S odvolaním sa na obsah dokumentov D2 a D3 namietateľ uviedol, že „*z nich je zrejmé prepojenie jedného počítačového systému so sústavou iných počítačových systémov.*“

S odvolaním sa na obsah dokumentu D4 namietateľ uviedol, že „*je desaťročia zjavne známe riešenie počítačových sietí. Je to klasická hviezdicová topológia počítačovej siete.*“

Na základe všetkých opísaných dôvodov a dôkazov namietateľ navrhol, aby: „*Úrad priemyselného vlastníctva SR podľa ustanovenia § 41 alebo § 42 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch vyhovel námietkam a prihlášku úžitkového vzoru PÚV 5076-2016 zamietol.*“

Po vykonaní formálneho prieskumu boli námietky listom z 8. 11. 2017, v súlade s § 41 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch, zaslané na vyjadrenie prihlasovateľovi. Vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam bolo úradu doručené 27. 12. 2017.

V úvode vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že právne zdôvodnenie námietok je neprimerane stručné, pričom v skutkovom odôvodnení námietok namietateľ neuviedol žiadny dôvod, pre ktorý by technické riešenie nemalo byť výsledkom vynálezcovskej činnosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ opomenul uviesť dôvod, pre ktorý by technické riešenie malo pre odborníka vyplývať zrejším spôsobom zo stavu techniky. Prihlasovateľ sa domnieva, že pokiaľ ide o nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, námietky neboli podané riadne podľa § 40 zákona o úžitkových vzoroch a navrhuje, aby konanie o tejto časti námietok bolo v súlade s § 41 ods.1 zákona o úžitkových vzoroch zastavené.

V ďalšej časti vyjadrenia týkajúcej sa nároku č.1 prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nesprávne pochopil riešenie, ktoré je predmetom PÚV 5076-2016. Riešenie je založené na on-line komunikácii prebiehajúcej prostredníctvom internetu. Nejde o vzájomné prepojenie počítačových systémov formou privátnej siete, nie je potrebný žiadny špeciálny telekomunikačný kanál. Informácie sa prenášajú pomocou súborov, ktoré sú zobrazované v počítačových systémoch bez potreby manuálneho zásahu užívateľa.

K dôkazu D2, kde je uvedený webový portál Sociálnej poisťovne, prihlasovateľ konštatoval, že sa jedná o systém, kde užívatelia získavajú alebo odosielať informácie interaktívnou komunikáciou, na rozdiel od riešenia, ktoré je predmetom prihlášky PÚV 5076-2016, kde komunikácia prebieha formou automatizovaného prepojenia počítačových systémov bez interaktívnej komunikácie .

K dôkazu D3, obsahujúcemu informácie zo štúdie uskutočniteľnosti projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne, prihlasovateľ uviedol, že síce obsahuje pojem elektronické služby, ale jedná sa o služby, kde užívateľ komunikuje s poisťovňou prostredníctvom portálu. Nejedná sa teda o spôsob komunikácie, ktorý je predmetom PÚV 5076-2016. Webové služby sú síce v rámci dokumentu uvedené, tieto však nie sú určené na prepojenie systému poisťovne s počítačovými systémami užívateľov, ale na komunikáciu so systémami verejnej a štátnej správy.

K dôkazu D4, obsahujúcemu topológii počítačových sietí, prihlasovateľ uviedol, že nakoľko komunikácia prebieha prostredníctvom siete internet, počítačové systémy nie sú prepojené výhradnou sieťou a teda komunikácia nie je ovplyvňovaná topológiou siete.

V ďalšej časti vyjadrenia týkajúceho sa nároku č. 2 prihlasovateľ uviedol, že dôkaz D1 obsahujúci návod na používanie portálu zdravotnej poisťovni Dôvera opisuje interaktívnu komunikáciu, nie komunikáciu počítačových systémov prostredníctvom webových služieb.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že predmetom PÚV 5076-2016 je prepojenie, ktoré sa realizuje automaticky na pozadí bez nutnosti interakcie užívateľa.

V závere prihlasovateľ skonštatoval, že technické riešenie, ktoré je predmetom PÚV 5076-2016, spĺňa všetky podmienky podľa § 4 až 6 a § 32 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch a je teda spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom.

Nad rámec vyjadrenia k námietkam prihlasovateľ poukázal na to, že technické riešenie založené na obdobnom princípe úrad zapísal do registra ako úžitkový vzor UV 7370. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že „*Úrad v rámci konania o zápise rozhodol, že technické riešenie fungujúce na princípe automatickej on-line komunikácie počítačových systémov spĺňa podmienky na ochranu predpokladané zákonom o úžitkových vzoroch a úrad by mal zabezpečiť predvídateľnosť rozhodnutí ako jeden zo základných znakov právnej istoty, a v obdobnom prípade by mal rozhodnúť rovnako.*“

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol v súlade s § 41 ods. 2 písm. b) zákona o úžitkových vzoroch námietky zamietnuť.

Rozhodnutie o námietkach sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 42 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch 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. 5 zákona o úžitkových vzoroch.

Podľa § 42 ods. 2 písm. a) zákona o úžitkových vzoroch, ak úrad v konaní o námietkach na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že predmet prihlášky úplne alebo čiastočne nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 5, námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo čiastočne zamietne.

Podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch je technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch 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 sa technické riešenie považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Pred samotným hodnotením opodstatnenosti podaných námietok je potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že právne zdôvodnenie námietok je neprimerane stručné, a že v skutkovom odôvodnení námietok namietateľ neuviedol žiadny dôvod, pre ktorý by technické riešenie nemalo byť výsledkom vynálezcovskej činnosti. Úrad sa s týmto tvrdením nestotožňuje, odôvodnenie námietok je síce stručné, ale spĺňa požiadavky § 40 zákona o úžitkových vzoroch.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že technické riešenie založené na obdobnom princípe úrad zapísal ako úžitkový vzor UV 7370 do registra, a tým podľa názoru prihlasovateľa „... v rámci konania o zápise rozhodol, že technické riešenie fungujúce na princípe automatickej on-line komunikácie počítačových systémov spĺňa podmienky na ochranu predpokladané zákonom o úžitkových vzoroch“, je potrebné uviesť, že úrad

tým, že zapísal úžitkový vzor č. 7370 do registra, nepotvrdil že riešenie, ktoré je predmetom daného úžitkového vzoru, spĺňa podmienky ochrany ustanovené § 4 zákona o úžitkových vzoroch. Podľa § 43 zákona o úžitkových vzoroch úrad zapíše úžitkový vzor do registra, ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa § 38 ods.1, alebo prihláška nebola zamietnutá podľa § 38 ods. 2, proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky podľa § 40 alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté podľa § 42 ods. 2 písm. b), alebo konanie o námietkach bolo zastavené. Úrad pritom konanie o prihláške úžitkového vzoru zastaví podľa § 38 ods. 1, ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 4 a 6 alebo § 39 ods. 1 alebo nespĺňa náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 59. Dôvodom zamietnutia prihlášky podľa § 38 ods. 2 je skutočnosť, že prihláška obsahuje predmet, ktorý sa podľa § 5 nepovažuje za technické riešenie alebo je podľa § 6 vylúčený z ochrany, prípadne predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienku podľa § 9 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 5. Z uvedeného vyplýva, že úrad z moci úradnej neskúma, či predmet prihlášky spĺňa všetky podmienky ochrany úžitkovým vzorom ustanovené § 4 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého je technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Splnenie podmienky novosti technického riešenia definovanej § 7 a vynálezcovskej činnosti definovanej § 8 zákona o úžitkových vzoroch úrad skúma len na základe a len v rozsahu námietok podaných tretími osobami v súlade s § 40 zákona o úžitkových vzoroch. Proti zápisu úžitkového vzoru č. 7370 (prihláška úžitkového vzoru zn. spisu PÚV 102-2014) do registra neboli úradu v zákonom stanovenej lehote podané žiadne námietky, na základe čoho bol predmetný úžitkový vzor zapísaný do registra bez toho, aby úrad skúmal, či jeho predmet spĺňa podmienku novosti podľa § 7 a podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že riešenie, ktoré je predmetom PÚV 5076-2016, nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je nové a nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 7 a § 8 zákona o úžitkových vzoroch. Na dôkaz svojich tvrdení predložil dôkazy označené ako D1 až D4.

Posúdenie splnenia podmienky novosti

Pri posudzovaní splnenia podmienky novosti sa vychádza zo zákonom ustanovenej zásady, že technické riešenie sa považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky. Za stav techniky sa pritom považuje všetko, čo bolo kdekol'vek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Súčasne platí, že informácia je považovaná za verejne dostupnú, ak aspoň jeden člen verejnosti má možnosť získať k nej prístup a pochopiť ju. Všetky okolnosti okolo skoršieho zverejnenia musia byť objektívne preukázané stranou, ktorá vznáša námietku, t. j. dôkazné bremeno o sprístupnení dôkazového materiálu nesie namietateľ. Pod dôkazom o zverejnení, t. j. sprístupnení verejnosti, sa rozumie priamy dôkaz pozostávajúci z dostupných a overiteľných faktov a údajov.

Všetky dokumenty D1 až D4, ako je to zrejmé z rozboru uvedeného v úvodnej časti odôvodnenia tohto rozhodnutia, boli sprístupnené verejnosti pred dňom práva prednosti PÚV5076-2016 a tvoria teda relevantný stav techniky na posúdenie splnenia podmienok novosti a vynálezcovskej činnosti riešenia podľa PÚV 5076-2016.

Zo znenia hlavného nároku na ochranu PÚV 5076-2016 vyplýva, že ochrana sa požaduje na systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného, pozostávajúci z počítačových systémov (1) zamestnávateľov a počítačového systému (2) zdravotnej poisťovne, pričom počítačové systémy (1) zamestnávateľov a počítačový systém (2) zdravotnej poisťovne sú vzájomne prepojené.

Dokument D1 predstavuje návod na použitie webovej stránky dovera.sk, z ktorého vyplýva možnosť prepojenia počítačových systémov klientov poisťovne (poistenec, platiteľ - zamestnávateľ, lekár) a počítačového systému zdravotnej poisťovne, pričom počítačové systémy klientov a počítačový systém zdravotnej poisťovne sú vzájomne prepojené prostredníctvom internetu. Tento dokument obsahuje všetky znaky uvedené v hlavnom nároku na ochranu napadnutej prihlášky úžitkového vzoru, vzhľadom k čomu je nutné konštatovať, že predmet definovaný v hlavnom (prvom) nároku na ochranu PÚV 5076-2016 nie je nový v zmysle § 7 ods.1 zákona o úžitkových vzoroch.

Dokument D2 je oznam o činnosti webového portálu sociálnej poisťovne, z ktorého vyplýva existencia prepojenia počítačových systémov klientov poisťovne a počítačového systému poisťovne, pričom počítačové systémy klientov a počítačový systém poisťovne sú vzájomne prepojené prostredníctvom internetu. Keďže

dokument D2 neobsahuje všetky znaky riešenia podľa hlavného nároku napadnutej prihlášky, tento dokument nie je na závalu novosti riešenia podľa hlavného nároku na ochranu napadnutej prihlášky.

Dokument D3 je štúdiá uskutočiteľnosti projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne, z ktorej vyplýva, že bol plánovaný projekt prepojenia počítačových systémov klientov poisťovne a počítačového systému poisťovne, pričom počítačové systémy klientov a počítačový systém poisťovne mali byť vzájomne prepojené prostredníctvom internetu. V dokumente sú uvedené aj webové služby, ktoré sú určené na komunikáciu počítačového systému poisťovne s počítačovými systémami verejnej a štátnej správy. Keďže dokument D3 neobsahuje všetky znaky riešenia podľa hlavného nároku napadnutej prihlášky, ani tento dokument nie je na závalu novosti riešenia podľa hlavného nároku napadnutej prihlášky.

Dokument D4 zobrazuje hviezdicovú topológiu siete – teda prepojenie jedného počítača súčasne s viacerými počítačmi. Keďže dokument D4 neobsahuje všetky znaky riešenia podľa hlavného nároku napadnutej prihlášky, ani dokument D4 nie je prekážkou uznania novosti riešenia podľa hlavného nároku napadnutej prihlášky.

Zo znenia druhého nároku na ochranu PÚV 5076-2016 vyplýva, že ochrana sa požaduje na systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného podľa nároku 1, kde prepojenie jednotlivých počítačových systémov je realizované prostredníctvom internetu webovými službami (3).

Druhý nárok preberá všetky znaky uvedené v hlavnom nároku, ktoré sú rozšírené o webové služby slúžiace na prepojenie počítačových systémov.

Z dokumentov D1 až D4 tvoriacich stav techniky relevantný pre posúdenie novosti a vynálezovskej činnosti riešenia podľa PÚV 5076-2016 je prepojenie počítačových systémov webovými službami opísané iba v dokumente D3. Na rozdiel od riešenia definovaného v druhom nároku PÚV 5076-2016, webové služby v riešení podľa dokumentu D3 nie sú určené na prepojenie počítačového systému poisťovne s počítačovými systémami užívateľov, ale na komunikáciu počítačového systému poisťovne s počítačovými systémami verejnej a štátnej správy.

Z porovnania obsahu namietaných dokumentov D1 až D4 s predmetom druhého nároku napadnutej prihlášky vyplýva, že v žiadnom z týchto dokumentov nie je opísané riešenie, ktoré by obsahovalo všetky znaky druhého nároku PÚV 5076-2016. Vyššie uvedené dokumenty teda nepreukazujú nenovosť predmetu definovaného v tomto nároku .

Na základe uvedeného rozboru je nutné konštatovať, že riešenie podľa hlavného (prvého) nároku na ochranu PÚV 5076-2016 nespĺňa požiadavku novosti v zmysle § 7 zákona o úžitkových vzoroch, pretože bolo súčasťou stavu techniky (reprezentovaného dokumentom D1) pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi napadnutej prihlášky právo prednosti. Pokiaľ ide o riešenie definované v druhom nároku na ochranu napadnutej prihlášky, namietateľ predložením dokumentov D1 až D4 nepreukázal jeho nenovosť.

Posúdenie splnenia podmienky vynálezovskej činnosti

Pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezovskej činnosti sa vychádza zo zákonom ustanovenej zásady, že technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Za stav techniky relevantný pre posúdenie vynálezovskej činnosti sa v súlade s odôvodnením uvedeným vyššie považujú všetky namietateľom predložené dokumenty (dokumenty D1 až D4).

Ako bolo odôvodnené vyššie, predmet definovaný v hlavnom nároku na ochranu PÚV 5076-2016 je známy z dokumentu D1. Vzhľadom k tomu je nutné konštatovať, že tento nárok nespĺňa ani podmienku vynálezovskej činnosti definovanú § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

Z porovnania znakov riešenia definovaného v druhom nároku PÚV 5076-2016 a znakov riešenia opísaného v D1 vyplýva, že riešenia sa líšia len tým, že riešenie podľa D1 neobsahuje znak „prepojenie realizované webovými službami“.

Z porovnania znakov definujúcich riešenie podľa druhého nároku PÚV 5076-2016 a znakov riešenia opísaného v D2 je zrejme, že riešenie podľa D2 neobsahuje znak „prepojenie realizované webovými služba-

mi“, znaku počítačové systémy zamestnávateľov zodpovedá znak počítačové systémy klientov a znaku počítačový systém zdravotnej poisťovne zodpovedá znak počítačový systém sociálnej poisťovne.

Z porovnania znakov definujúcich predmet podľa druhého nároku PÚV 5076-2016 a znakov riešenia opísaného v dokumente D3 vyplýva, že znaku počítačové systémy zamestnávateľov zodpovedá znak počítačové systémy klientov a znaku počítačový systém zdravotnej poisťovne zodpovedá znak počítačový systém sociálnej poisťovne. V dokumente uvedené webové služby pritom nie sú určené na prepojenie počítačového systému poisťovne s počítačovými systémami užívateľov, ale na komunikáciu počítačového systému poisťovne s počítačovými systémami verejnej a štátnej správy.

Z porovnania znakov definujúcich predmet podľa druhého nároku PÚV 5076-2016 a riešenia opísaného v dokumente D4 zasa vyplýva, že D4 neobsahuje znak „prepojenie prostredníctvom internetu realizované webovými službami“, znaku počítačové systémy zamestnávateľov zodpovedá znak počítačové systémy a znaku počítačový systém zdravotnej poisťovne zodpovedá znak počítačový systém.

V súvislosti s hodnotením vynálezovskej činnosti je potrebné uviesť, že na rozdiel od hodnotenie novosti, kedy je možné vychádzať len z jedného zdroja informácií, pričom kombinácia informácií z viacerých zdrojov je neprípustná, pri posudzovaní vynálezovskej činnosti je možné kombinovať informácie pochádzajúce z dvoch alebo viacerých dokumentov, ktoré tvoria stav techniky, ako aj so všeobecnými znalosťami odborníka v danej oblasti techniky.

Pre objektívne posúdenie, či je možné považovať predmet PÚV 5076-2016 tak, ako je definovaný v druhom nároku na ochranu, za výsledok vynálezovskej činnosti, je potrebné určiť, ktorý z namietaných dokumentov tvoriacich stav techniky predstavuje najbližší stav techniky, stanoviť problém, ktorý mal byť riešením uvedeným v druhom nároku PÚV 5076-2016 vyriešený, a nakoniec zistiť, či by odborník vychádzajúci z dokumentu tvoriaceho najbližší stav techniky v kombinácii s informáciami z ďalších dokumentov tvoriacich stav techniky, príp. so všeobecnými vedomosťami, ktorými takýto odborník disponuje, dospel k riešeniu, ktoré je predmetom druhého nároku na ochranu PÚV 5076-2016.

Najbližším stavom techniky je dokument D1, ktorý, ako už bolo konštatované, obsahuje všetky znaky uvedené v hlavnom nároku PÚV 5076-2016. Tento dokument opisuje prepojenie počítačového systému platiteľov poisťného (pričom platiteľa sú aj zamestnávateľa) s počítačovým systémom zdravotnej poisťovne (Dôvera) za účelom elektronického prenosu informácií o platení poisťného. Z dokumentu vyplýva, že prepojenie je realizované prostredníctvom internetu. V dokumente D1 však nie je explicitne uvedené, že prepojenie je realizované webovými službami. Teda jediný znak, ktorým sa riešenie podľa druhého nároku PÚV 5076-2016 líši od riešenia opísaného v dokumente D1, je prepojenie počítačových systémov webovými službami.

Za problém, ktorý riešil prihlasovateľ PÚV 5076-2016, možno považovať riešenie komplikovaného a zdĺhavého prenosu informácií medzi poisťovňou a zamestnávateľom. Ak by mal tento problém vyriešiť odborník, ktorý sa zaoberá automatizáciou zberu poisťných dát, a tento odborník by bol oboznámený s dokumentom D1 a mal vedomosti o využití webových služieb na prenos informácií medzi počítačovým systémom poisťovne a počítačovými systémami subjektov verejnej správy (ktoré plnia aj funkciu zamestnávateľa), ktoré sú opísané v dokumente D3, bolo by pre neho rutinnou záležitosťou nevyžadujúcou si vynaloženie akejkoľvek vynálezovskej činnosti použiť webové služby na prenos informácií medzi počítačovým systémom zdravotnej poisťovne a počítačovými systémami zamestnávateľov.

Úrad sa stotožňuje s argumentmi prihlasovateľa uvedeným vo vyjadrení k podaným námietkam, že riešenie, ktoré je predmetom prihlášky PÚV 5076-2016, je založené na on-line komunikácii prebiehajúcej prostredníctvom internetu, kde sa informácie prenášajú pomocou súborov, ktoré sú zobrazované v počítačových systémoch bez potreby manuálneho zásahu užívateľa formou automatizovaného prepojenia počítačových systémov bez interaktívnej komunikácie, kým v systéme opísanom v dokumente D1 užívatelia získavajú alebo odosielať informácie interaktívnou komunikáciou. Prenos informácií bez interaktívnej komunikácie prostredníctvom webových služieb, ktorým je definovaný predmet druhého nároku PÚV 5076-2016, je však známy o. i. z dokumentu D3, ktorý tvorí stav techniky relevantný na posúdenie vynálezovskej činnosti predmetného riešenia (navyše, možnosť prepojenia počítačových systémov prostredníctvom webových služieb patrí medzi všeobecné znalosti odborníka v príslušnom odbore techniky), pričom, ako bolo vysvetlené vyššie, pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezovskej činnosti je možné kombinovať informácie dostupné z rôznych zdrojov. V súvislosti s uvedeným je potrebné poukázať na ďalšiu dôležitú skutočnosť, a to, že opis a nárok na ochranu PÚV 5076-2016 uvádzajú len štandardné (všeobecne známe) webové služby,

ktoré neboli špeciálne upravené pre potreby prenosu informácií o platení poisťného medzi počítačovým systémom zdravotnej poisťovne a počítačovými systémami zamestnávateľov. Odborník v danom odbore teda nemusí vynaložiť žiadnu vynálezcovskú činnosť k tomu, aby navrhol použitie takýchto štandardných (všeobecne známych) webových služieb na automatizovanú on-line komunikáciu.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že riešenie podľa PÚV 5076-2016 definované v druhom nároku na ochranu vyplýva pre odborníka zrejším spôsobom zo známeho stavu techniky, a teda nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods.1 zákona o úžitkových vzoroch.

Z vyššie uvedeného rozboru vyplýva, že hlavný (prvý) nárok na ochranu PÚV 5076-2016 nie je nový, lebo je súčasťou stavu techniky (reprezentovaného dokumentom D1) a druhý nárok PÚV 5076-2016 nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, lebo pre odborníka zrejším spôsobom vyplýva zo známeho stavu techniky (reprezentovaného dokumentmi D1 a D3).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že v námietkovom konaní proti zápisu PÚV 5076-2016 do registra bolo zistené, že riešenie podľa PÚV 5076-2016 nie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, pretože nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch.

Na základe uvedeného 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 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. Podľa § 53 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Lukrécia Marčoková
riaditeľka
patentového odboru

Doručiť:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava 5

Ing. Štefan Kováčik
Jasovská 13/15
SK-851 07 Bratislava