



Banská Bystrica 28. januára 2014
PP 87-2011 II/12-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. septembra 2013 prihlasovateľom Ing. P. Š., Poprad (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 87-2011-V-22-K z 30. augusta 2013 o zamietnutí patentovej prihlášky zn. PP 87-2011 s názvom „Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov“, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PP 87-2011-V-22-K z 30. augusta 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. PP 87-2011-V-22-K z 30. augusta 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „patentový zákon“) zamietnutá patentová prihláška zn. PP 87-2011 s názvom „Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov“ (ďalej len „patentová prihláška“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia úradu bolo konštatovanie, že patentová prihláška nespĺňa podmienky na udelenie patentu stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože jej predmet (zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov) nie je priemyselne využiteľný v zmysle § 9 patentového zákona. Taktiež opis funkcie zariadenia nie je v súlade so zákonmi doteraz známej fyziky (magnetizmus a vlastnosti permanentných magnetov). Správami úradu z 28. marca 2013 a 3. júna 2013 bol prihlasovateľ vyzvaný k predvedeniu vynálezu, avšak k danej požiadavke sa nevyjadril a v stanovenej lehote vynález nepredviedol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, ktorému ešte predchádzalo podanie z 18. septembra 2013 (označené ako sťažnosť) a podanie z 25. septembra 2013 obsahujúce ako prílohu CD - disk. Po podaní rozkladu bolo úradu doručené ešte jedno podanie prihlasovateľa z 11. októbra 2013 s priloženým CD - diskom, na ktorom sú podľa prihlasovateľa sekvencie práce magnetického motora.

V podaní z 18. septembra 2013 prihlasovateľ v krátkosti zhrnul korešpondenciu medzi ním a úradom a prezentoval svoje výhrady voči jednaniu úradu. Tieto výhrady podľa jeho názoru spočívajú v zmätočnom vyjadrení, že permanentné magnety nemajú energiu (odkaz prihlasovateľa na stredoškolskú fyziku), že mu boli zaslané zmätočné vyjadrenia v jeden deň, a že z videosekvencie jasne vidieť, že vozík ťahá riadený magnetický tok.

V podaní z 25. septembra 2013 v súvislosti s tvrdením úradu, že permanentný magnet nie je zdrojom energie, a že na zmenu magnetického toku je potrebné vynaložiť mechanickú energiu, prihlasovateľ uviedol, že s týmto odôvodnením nesúhlasí a opätovne poukázal na stredoškolské učebnice. Taktiež prihlasovateľ poukázal na to, že úrad zamietol jeho patentovú prihlášku na základe neplatného zákona č. 435/2001 Z. z., ktorý podľa jeho názoru prestal platiť 26. júna 2002 a bol nahradený zákonom č. 402/2002 Z. z. Podľa prihlasovateľa na priloženom CD - disku je ukážka práce magnetického motora založeného na riadenom magnetickom toku ako aj patent Koheiho Minata chránený v Japonsku. V závere tohto podania prihlasovateľ ešte poukázal na to, že ukážku práce lineárneho magnetického motora zaslal úradu už 9. januára 2013.

Čo sa týka samotného rozkladu, tak v jeho krátkom odôvodnení prihlasovateľ skonštatoval, že v prílohe listu z 5. augusta 2013 zaslal kompletne prepracovanú patentovú prihlášku s názvom „Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov“, a že úrad túto prihlášku zaevidoval pod značkou PP 0073-2013. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že po technologickej a konštrukčnej stránke sú zariadenia, ktoré úrad eviduje pod spisovými značkami PP 87-2011 a PP 73-2013, rozdielne.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby patentové konanie ďalej prebiehalo pod spisovou značkou PP 0073-2013, nakoľko ide o novú konštrukciu a technológiu, ako je v prípade zariadenia vedeného pod spisovou značkou PP 87-2011.

Neskôr prihlasovateľ ešte listom z 9. októbra 2013 informoval úrad o „Ukončení vývoja magnetického motora na mechanickom princípe“. Prílohou tohto podania bol aj CD - disk, na ktorom sú zobrazené tri krátke videosekvencie zobrazujúce pohybujúce sa zariadenie (súbor líšt, resp. tenkých profilov a malých kvadratických telies umiestnených na štyroch kolieskach, ktoré sa pohybujú po krátkych koľajničkách). Uvedený CD disk obsahuje tiež textový dokument Word, v ktorom je článok autora Mareka Tylera z 27. apríla 2004 „Prevratný objav Koheiho Minata“.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 55 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 79 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje zákon o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 37 ods. 1 a 4 alebo § 38 ods. 1 až 3, alebo predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, alebo sa nepovažuje za vynález podľa § 5 ods. 3, alebo zjavne podlieha výluke z patentovateľnosti podľa § 6, alebo platí domnienka podľa odseku 2, úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade pochybností môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve nevyhoví, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.

Patentová prihláška zn. PP 87-2011 s názvom „Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov“ bola prihlasovateľom podaná 2. septembra 2011.

Správou prvostupňového orgánu z 9. januára 2013 bol prihlasovateľ oboznámený s tým, že v rámci predbežného prieskumu patentovej prihlášky v zmysle § 40 ods. 1 patentového zákona bolo zistené, že predmet prihlášky je zjavne v rozpore s § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože nie je priemyselne využiteľný, nakoľko sa nemôže využívať v akomkoľvek odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. Taktiež bolo konštatované, že predmet vynálezu, tak ako je deklarované v opise, nie je v súlade so zákonmi doteraz známej fyziky, predovšetkým so zákonom zachovania energie. Prihlasovateľ bol súčasne predmetnou správou vyzvaný, aby sa v lehote do 16. marca 2013 k uvedeným skutočnostiam vyjadril. Zároveň bol prihlasovateľ poučený o tom, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí, alebo ak námietky úradu nevyvráti, bude patentová prihláška zn. PP 87-2011 z uvedeného dôvodu v zmysle § 40 ods. 4 patentového zákona zamietnutá.

Prihlasovateľ sa listom z 26. februára 2013 snažil vytyčkané námietky vyvrátiť. Okrem iného uviedol, že s tvrdením úradu nesúhlasí, pretože elektrická energia sa generuje v samostatnom obvode a je čerpaná z permanentných magnetov, pričom permanentné magnety sa vyznačujú tým, že sú energeticky nevyčerpatelne. Prihlasovateľ v tomto podaní výslovne uvádza: „Laicky povedané jedná sa o perpetuum mobile. Vzniká ťažná sila pri nulovom príkone.“ Podľa prihlasovateľa jeho zariadenie ako model je skonštruované a vyrobené na základe platných fyzikálnych zákonov, a že patentová prihláška bola podaná po zostrojení zariadenia ako modelu po prevedení základných meraní.

Správou prvostupňového orgánu z 28. marca 2013 bol prihlasovateľ informovaný o tom, že svojím vyjadrením odôvodnenosť vytyčkaných námietok nevyvrátil, a že z obrázkov a z priloženého videa nie je zrejmé, čo spôsobuje pohyb zariadenia. K tvrdeniu prihlasovateľa, že elektrická energia sa generuje v samostatnom obvode a je čerpaná z permanentných magnetov, pričom permanentné magnety sa vyznačujú tým, že sú energeticky nevyčerpatelne, prvostupňový orgán uviedol, že takýto názor je v rozpore s dostupnou literatúrou, pretože permanentný magnet nie je zdroj energie, a nie to ešte nevyčerpatelným. Prvostupňový orgán súhlasil s názorom, že permanentný magnet je zdrojom magnetického toku, že zmenou magnetického toku permanentného magnetu v čase je možné vyrobiť elektrickú energiu. Avšak ďalej uviedol, že na zmenu magnetického toku permanentného magnetu v čase je potrebné vynaložiť mechanickú energiu (na premiestnenie magnetu), pričom táto mechanická energia sa rovná získanej elektrickej energii. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad v súlade s § 40 ods. 2 patentového zákona vyzval prihlasovateľa, aby v stanovenej lehote do 4. júna 2013 predvedením predmetu patentovej prihlášky preukázal jeho priemyselnú využiteľnosť, pričom spresnil, že predvedením sa rozumie fyzická demonštrácia predmetu prihlášky za účasti prihlasovateľa, pracovníka úradu a prípadne tretej osoby, spravidla odborníka z praxe. Taktiež bol prihlasovateľ poučený o tom, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí, alebo ak námietky úradu nevyvráti, bude patentová prihláška z uvedeného dôvodu v zmysle § 40 ods. 4 patentového zákona zamietnutá.

V odpovedi na správu prvostupňového orgánu z 28. marca 2013 prihlasovateľ uviedol, že rozhodnutie úradu (pravdepodobne mal prihlasovateľ na mysli námietky úradu) nie je v súlade s platným zákonom, pretože zákon č. 435/2001 Z. z. prestal platiť 26. júna 2002 a bol nahradený zákonom č. 402/2002 Z. z.

Ďalšou správou prvostupňového orgánu z 3. júna 2013 bolo prihlasovateľovi vysvetlené, že zákon č. 402/2002 Z. z. z 26. júna 2002 neruší zákon č. 435/2001 Z. z., len ho mení a dopĺňa. Prvostupňový orgán opätovne uviedol argumenty prezentované v správe z 28. marca 2013 aj s poučením, pričom nová lehota na predvedenie predmetu patentovej prihlášky bola stanovená do 10. augusta 2013.

Listom z 5. augusta 2013, doručenom úradu 7. augusta 2013, prihlasovateľ zaslal prepracovanú patentovú dokumentáciu. Následne listom zo 14. augusta 2013, doručenom úradu 16. augusta 2013, požiadal úrad o vyjadrenie, pod ako spisovou značkou bude ďalej predmetné konanie prebiehať. Listom z 30. augusta 2013 bolo prihlasovateľovi oznámené, že konanie bude naďalej pokračovať pod spisovou značkou PP 87-11.

Na základe skutočnosti, že prihlasovateľ v stanovenej lehote dôvody, na základe ktorých mala byť patentová prihláška zamietnutá, nevyvrátil, a ani predmet patentovej prihlášky nepredviedol, prvostupňový orgán prvostupňovým rozhodnutím patentovú prihlášku podľa § 40 ods. 4 patentového zákona zamietol.

V podanom rozklade sa prihlasovateľ odvolal na svoje podanie zo 7. augusta 2013, kedy zaslal prepracovanú patentovú dokumentáciu, pričom uviedol, že pôvodné zariadenie prezentované v prihláške PP 87-2011 je po technologickej a konštrukčnej stránke odlišné od zariadenia prezentovaného v citovanej prepracovanej patentovej dokumentácii. Na základe toho požiadal, aby konanie ďalej prebiehalo pod značkou PP 73-2013.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prepracovaná patentová dokumentácia zo 7. augusta 2013 sa má považovať za samostatnú patentovú prihlášku, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozpor s predchádzajúcim vyriešením tejto otázky v zmysle listu úradu z 30. augusta 2013. K jednotlivým procesným úkonom je potrebné pristupovať s náležitou pozornosťou a orgán rozhodujúci o rozklade aj touto cestou dáva prihlasovateľovi do pozornosti možnosť a vhodnosť využitia služieb patentových zástupcov.

Ako vyplýva z obsahu spisu, v posudzovanom prípade bol prihlasovateľ zo strany prvostupňového orgánu prostredníctvom správ z 9. januára 2013 a 28. marca 2013 informovaný o tom, že predmet patentovej prihlášky je zjavne v rozpore s § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože ho nie je možné považovať za priemyselne využiteľný a nie je v súlade so zákonmi doteraz známej fyziky, predovšetkým so zákonom zachovania energie. Keďže prihlasovateľ námietky úradu ani v jednom z vyjadrení nevyvrátil, bol správami z 28. marca 2013 a 3. júna 2013 vyzvaný na predvedenie a preukázanie priemyselnej využiteľnosti predmetu patentovej prihlášky zn. PP 87-2011 v prvom prípade v lehote do 4. júna 2013, v druhom prípade v lehote do 10. augusta 2013.

Nakoľko prihlasovateľ ani v jednej zo stanovených lehôt výzve prvostupňového orgánu nevyhovел, predmet patentovej prihlášky zn. PP 87-2011 nepredviedol a nevyvrátil tak vecné námietky voči patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky (ustanovenie § 9 a § 5 ods. 1 patentového zákona), pričom na následok zamietnutia prihlášky bol upozornený, nastúpil následok predpokladaný v § 40 ods. 4 patentového zákona a prvostupňový orgán predmetnú patentovú prihlášku podľa citovaného ustanovenia z dôvodu nečinnosti prihlasovateľa (nepredvedenia predmetu prihlášky a nevyvrátenia vytykánych vecných námietok) zamietol. Patentový zákon v § 40 ods. 2 pre opísanú situáciu stanovuje vyvrátiteľnú domnienku nedostatku priemyselnej využiteľnosti, pričom bremeno dôkazu opaku je na prihlasovateľovi. Ten mal možnosť „Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov“ predviesť expertom úradu alebo predložiť písomný posudok autorizovaného nezávislého subjektu (napr. štátne skúšobne, súdny znalci, technické univerzity, certifikované laboratóriá), o čom bol zo strany úradu preukázateľne poučený. Prihlasovateľ nevyužil žiadny z týchto spôsobov. Neušlo pozornosti orgánu rozhodujúceho o rozklade, že samotný prihlasovateľ v podaní z 26. februára 2013 uviedol, že uvažuje o predvedení na svojej alma mater (Vysoká škola dopravná v Žiline, dnes Žilinská univerzita v Žiline).

Čo sa týka samotných CD - diskov predložených prihlasovateľom, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Správou prvostupňového orgánu z 28. marca 2013 bolo prihlasovateľovi okrem iných skutočností oznámené, že z obrázkov a z priloženého videa nie je zrejmé, čo spôsobuje pohyb zariadenia. Rovnaké konštatovanie je možné uplatniť aj v prípade CD disku doloženého 11. októbra 2013. Na tomto CD - disku sú tri krátke videosekvencie zobrazujúce pohybujúce sa zariadenie (súbor líšt, resp. tenkých profilov a malých kvadratických telies umiestnených na štyroch kolieskach, ktoré sa pohybujú po krátkych koľajničkách). Z videa je zrejmé, že osoba vystupujúca v tomto videu rukou posunie uvedené zariadenie a to sa následne vráti do pôvodnej polohy. Ani z jednej videosekvencie však nie je zrejmé, dôsledkom čoho (naklonená rovina, pružina, vplyv magnetického poľa alebo iné pôsobenie) sa toto zariadenie do pôvodnej polohy vráti. Navyše na videu viditeľnú konštrukciu zariadenia nie je možné bez ďalšieho stotožniť s predmetom prihlášky v zmysle opisu a priložených výkresov.

K textovému dokumentu Word obsiahnutom na danom CD disku, kde je článok autora Mareka Tylera z 27. apríla 2004 „Prevratný objav Koheiho Minata“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani tento dokument nevyvracia konštatované pochybnosti úradu. Je teda možné konštatovať, že vyššie uvedené dôkazové materiály nepreukazujú v zmysle v predchádzajúcich výziev priemyselnú využiteľnosť prihláseného zariadenia.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je výsledok konania, ktorým bola patentová prihláška zn. PP 87-2011 s názvom „Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím permanentného magnetizmu materiálov“ v zmysle § 40 ods. 4 patentového zákona zamietnutá, správny. Ako už bolo uvedené vyššie, prihlasovateľ ani v jednej zo stanovených lehôt výzvam úradu nevyhovел – t. j. predmet dotknutej patentovej prihlášky nepredviedol a vecné námietky nevyvrátil. Na následok zamietnutia prihlášky bol pritom prihlasovateľ v jednotlivých správach úradu upozornený. Vzhľadom na koncepciu ustanovenia § 40 ods. 4 patentového zákona nemal prvostupňový orgán ani inú možnosť ako patentovú prihlášku z uvedeného dôvodu zamietnuť.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré je nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a rozhodnutie, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Luboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. P. Š.
Poprad