



Banská Bystrica 9. februára 2015
PP 870-1999/P 285776 II/11-201515

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 28. novembra 2012 majiteľom BLONECK LIMITED, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C.2012 Nicosia, Cyprus, v konaní zastúpeným Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava 3 (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 870-99/I-71-2012 z 22. októbra 2012 vo veci návrhu na zrušenie patentu č. 285776 s názvom „Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy“, podaného navrhovateľom SYNOT W, a. s., Jaktáre 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice, Česká republika (pred prechodom: SGS, a. s., Sokolovská č. p. 541, 181 00 Praha 8, Česká republika), v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. PP 870-99/I-71-2012 z 22. októbra 2012 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. PP 870-99/I-71-2012 z 22. októbra 2012 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“), bol v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) 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“) patent č. 285776 s názvom „Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy“ (ďalej len „napadnuté riešenie“ alebo „napadnutý patent“) na základe návrhu zrušený. Návrh na zrušenie navrhovateľ odôvodnil tým, že napadnuté riešenie nespĺňalo podmienky na udelenie ochrany podľa § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 patentového zákona, pretože nebolo nové a nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti. Na preukázanie dôvodnosti predmetného návrhu predložil dôkazové materiály označené ako dokumenty D1 až D29 (ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnuté riešenie nespĺňalo v čase podania podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 patentového zákona.

Pri hodnotení splnenia uvedenej podmienky prvostupňový orgán určil za najbližší stav techniky patentový spis CZ 294596 s názvom „Spôsob a zariadenie na zisťovanie dynamických dopravných informácií“ označený ako dokument D1 (ďalej len „namietaný dokument D1“ alebo „namietaný patent“).

Vychádzal z toho, že namietaný patent obsahuje všetky súčasti systému podľa napadnutého patentu, resp. ich technické ekvivalenty, pričom aj keď v namietanom patente nie sú priamo zrejmé jednotlivé zapojenia prvkov zariadenia na zisťovanie dynamických dopravných informácií, tieto môže odborník v danej oblasti priamo vydedukovať z postupu zisťovania týchto informácií a z ich vzájomnej komunikácie. Na základe uvedeného dospel k záveru, že napadnuté riešenie nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti.

Čo sa týka posúdenia podmienky novosti napadnutého patentu, prvostupňový orgán uskutočnil porovnanie jednotlivých prvkov systémov podľa napadnutého patentu a namietaného dokumentu D1, na základe ktorého dospel k záveru, že všetky súčasti systému na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy (resp. ich technické ekvivalenty) sú známe vzhľadom na doterajší stav techniky. Avšak aj napriek tomu podľa prvostupňového orgánu napadnutý patent v čase jeho prihlásenia spĺňal podmienku novosti, pretože v namietanom dokumente D1 nie je explicitne uvedené konkrétne zapojenie prvkov tvoriacich systém podľa napadnutého patentu, a ani grafický a/alebo zvukový výstup nie sú súčasťou stavu techniky opísaného v predmetnom dokumente, a teda napadnuté riešenie nevykazovalo zhodu vo všetkých znakoch vzhľadom na namietaný dokument D1.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, ktorý odôvodnil nesprávnym posúdením podmienky vynálezcovskej činnosti prvostupňovým orgánom.

Za účelom preukázania splnenia uvedenej podmienky udelenia ochrany predložil spolu s rozkladom Znalecký posudok č. 8/2010 z 22. apríla 2010 vypracovaný Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave, Odborný posudok z 18. februára 2010 vypracovaný Katedrou riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a Odborné vyjadrenie č. 43/2012 zo 7. februára 2012 vypracované Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj „znalecké posudky“). Predmetné znalecké posudky pritom už predložil jednak v preskúvanom prípade a tiež v konaní o návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 4615, predmetom ktorého je zhodné technické riešenie. Prvostupňový orgán však tieto znalecké posudky v napadnutom rozhodnutí neuviedol a ani argumenty v nich obsiahnuté nevezal do úvahy, hoci sa v nich jednoznačne konštatuje splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti.

Majiteľ ďalej poukázal na 3-fázovú metódu uplatňovanú Európskym patentovým úradom (ďalej len „EPÚ“) pri posudzovaní podmienky vynálezcovskej činnosti, v zmysle ktorej sa najskôr vyžaduje rešerš a stanovenie najbližšieho známeho stavu techniky (prvá fáza), po ktorom nasleduje jednoznačné určenie objektívneho technického problému, ktorý vynálezca rieši (druhá fáza), a napokon je potrebné stanoviť, či môže odborník v danej oblasti dosiahnuť napadnuté riešenie činnosťou nepresahujúcou rámec prostej odbornej schopnosti alebo je nevyhnutná vynálezcovská činnosť (tretia fáza). V tejto súvislosti uviedol, že napadnuté riešenie nebolo možné dosiahnuť bežnou rutinnou úvahou nepresahujúcou rámec prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti, keďže v danej oblasti techniky podľa namietaných dokumentov pracoval celý rad vynálezcov a odborníkov, ktorí riešenie podľa napadnutého patentu nevytvorili.

Pokračoval, že v súlade s metodikou EPÚ prítomnosť vynálezcovskej činnosti preukazuje tzv. synergický efekt, za ktorý je možné v napadnutom patente označiť možnosť imobilizácie vozidla na diaľku. Spojenie lokalizácie mobilného objektu a obojsmernej komunikácie on-line v reálnom čase totiž umožní imobilizovať mobilný objekt bez rizika havárie (na diaľnici, na železničnom priecestí a pod.) výhradne vďaka kombinácii presnej polohy (lokalizácia) a komunikácii on-line v reálnom čase (teda okamžite v momente platnosti stanovenej polohy mobilného objektu). Túto synergickú vlastnosť napadnutého patentu potvrdil aj Ústav súdneho inžinierstva vo svojom odbornom vyjadrení.

Vyhodnotením tejto medzinárodne akceptovanej metódy EPÚ možno podľa majiteľa dospieť k záveru, že na vytvorenie napadnutého patentu bola nevyhnutná vynálezcovská činnosť, a teda tento spĺňal všetky zákonné podmienky na jeho udelenie.

Tiež poznamenal, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal s tým, že namietaný dokument D1 rieši zásadne iný technický problém ako napadnutý patent. V prípade namietaného dokumentu D1 ide o systém na spracovanie dynamických informácií (informácií z pohybujúceho sa vozidla pre iné vozidlá) smerujúcich k riadeniu dopravy (regulácia dopravy, nehoda, dopravná zápcha, počasím podmienené obmedzenia dopravy, odovzdávanie informácií tretím osobám – polícia, cestná služba, ostatní účastníci cestnej premávky), kým v napadnutom patente ide o systém na získanie a spracovanie informácií o vozidle samotnom, ktoré môže byť na rozdiel od systému opísaného v namietanom dokumente D1 aj v pokoji. Zároveň v prípade namietaného dokumentu D1 nevyhnutným predpokladom na funkčnosť a priemyselnú využiteľnosť systému je pohyb vozidla, zatiaľ čo v napadnutom patente je podstatou vynálezu okrem sledovania pohybových technicko-prevádzkových parametrov vozidla (sú využité napr. na automatické spracovanie knihy jász) aj ovládanie vybraného zariadenia v stojacom vozidle. Uvedený rozdiel skonštatoval aj Ústav súdneho inžinierstva, ktorý vo svojom odbornom vyjadrení zo 7. februára 2012 na základe prvotnej analýzy

oboch riešení dospel k záveru, že tieto majú preukázateľne odlišný účel a technické účinky, a preto ich nemožno považovať za technické ekvivalenty.

Majiteľ ďalej uviedol, že prvky, ktoré obsahujú napadnutý patent a riešenie opísané v namietanom dokumente D1, sú súčasťou definície vednej disciplíny „telematika“ ako takej, obzvlášť jej špecializácie „sledovanie vozidiel“ (vehicle tracking) a „manažment flotily vozidiel“ (fleetmanagement) a navzájom sa odlišujú počtom, spôsobom ich zapojenia a využívaním rôznych aplikácií a technológií na dosahovanie rôznej funkcionality. Poznať problematiku telematiky je nevyhnutné pre správne pochopenie, posúdenie a porovnanie systému opísaného v napadnutom patente a riešenia podľa namietaného dokumentu D1.

Skutočnosť, že v prípade predmetných riešení nejde o zhodné a ani ekvivalentné riešenia, podľa majiteľa dokazuje aj vysoký počet navrhovateľom predložených relevantných technických riešení (29), z ktorých na mnohé boli udelené patenty, pričom prakticky všetky využívajú podobné technické prostriedky. V tejto súvislosti konštatoval, že ak by vynálezcovská činnosť daných technických riešení bola hodnotená obdobne ako v napadnutom rozhodnutí, tak buď 28 z nich nemalo byť udelených alebo je to dôkaz toho, že v oblasti telematiky sú technické riešenia s rovnakými prvkami, avšak líšiac sa v jednotlivých prvkoch a/alebo počte prvkov a/alebo ich zapojení, ale aj v technických detailoch, považované za nové, kde malou zmenou a prostredníctvom vynálezcovskej činnosti je možné dosiahnuť nové a/alebo vyššie účinky. Jednotlivé prvky systémov je tiež potrebné hodnotiť z hľadiska ich funkcie a dosahovaného účinku. Za zhodné, resp. ekvivalentné znaky možno pritom považovať znaky, ktoré majú rovnakú funkciu a rovnaké účinky bez ohľadu na to, ako sú nazvané. Funkcia a účinky riešenia ako takého a jeho jednotlivých znakov musia byť uvedené v opise. Prvostupňový orgán sa tak podľa majiteľa dopustil zásadnej chyby, keď na výklad patentových nárokov nepoužil opis napadnutého patentu tak, ako to vyžaduje § 13 ods. 1 patentového zákona.

Ďalej uviedol, že kým v napadnutom riešení na funkčnosť a zabezpečenie všetkých funkcií systému vzhľadom na obojsmernú komunikáciu medzi vozidlom a centrárou postačuje jediné vozidlo, v riešení podľa namietaného dokumentu D1 je na funkčnosť systému potrebných viac vozidiel, pretože jeho základom je zber dát z jedného vozidla a ich odovzdanie ostatným vozidlám alebo tretím stranám. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že riešenie podľa namietaného dokumentu D1 na rozdiel od napadnutého riešenia nie je plne funkčné pre jedno vozidlo a systém by pre jedno vozidlo nespĺňal ani podmienku priemyselnej využiteľnosti, nakoľko nemá žiadny zmysel informácie získané z monitorovaného vozidla o dopravnej situácii v jeho bezprostrednom okolí poslať z centrály späť tomu istému vozidlu. V komunikačnom systéme, pre funkčnosť ktorého je rozhodujúci počet jednotlivých prvkov a ich vzájomné prepojenie, nemožno považovať jeden mobilný objekt za technický ekvivalent viacerých mobilných objektov ako to nesprávne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Zároveň poznamenal, že v napadnutom patente je len jeden mobilný objekt, ktorý poskytuje informácie o sebe využiteľné len pre ten istý mobilný objekt a prijíma informácie a pokyny spracované v centrále z informácií získaných od samého seba a nie od iných mobilných objektov. Naproti tomu v namietanom dokumente D1 existujú dva druhy mobilných objektov s rozdielnou funkciou a účinkami, kde jeden informácie zisťuje a posiela a ten druhý tieto informácie prijíma a využíva. Jeden mobilný objekt poskytuje informácie o sebe na účely ich odovzdania iným mobilným objektom, pretože sú využiteľné nie pre neho samého, ale výlučne pre iný mobilný objekt.

Majiteľ tiež odkázal na odborné vyjadrenie Ústavu súdneho inžinierstva, v rámci ktorého sa konštatuje, že v žiadnom prípade nie je technicky možné považovať dva prvky (dva mobilné objekty) patentu v zmysle namietaného dokumentu D1 za funkčne identické s jedným prvkom (mobilným objektom) napadnutého riešenia, a preto je vylúčené, aby riešenie podľa namietaného dokumentu D1 a napadnuté riešenie, ktoré nemajú rovnaký počet prvkov, boli zhodné. Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave dospel vo svojom znaleckom posudku k rovnakému záveru.

S ohľadom na uvedené je podľa majiteľa zrejmé, že riešenie podľa namietaného dokumentu D1 a napadnuté riešenie sa líšia počtom prvkov (systém opísaný v namietanom dokumente D1 musí mať aspoň 2 mobilné objekty, z ktorých jeden informácie poskytuje a druhý informácie prijíma) a spôsobom zapojenia. Ďalej konštatoval, že centrálu v napadnutom riešení nemožno považovať za totožnú a ani technicky ekvivalentnú s centrárou podľa namietaného dokumentu D1. Uvedené odôvodnil tým, že centrála v systéme napadnutého riešenia predstavuje z hľadiska svojej funkčnosť aktívny prvok systému, čo znamená, že z centrály je možné ovládať sledované vozidlo, resp. meniť jeho prevádzkové charakteristiky nezávisle od

tohto vozidla alebo jeho vodiča. Príkladom takéhoto prenosu informácií sú povelý na zmenu prevádzkových charakteristík – zapnutie/vypnutie zabezpečenia vozidla, zapnutie/vypnutie imobilizéra, zapnutie/vypnutie nezávislého kúrenia a pod. V systéme podľa namietaného dokumentu D1 je však centrála voči vozidlu, z ktorého získala informácie, pasívnym prvkom systému, pretože spätne nekomunikuje s pôvodným vozidlom, ktoré informácie poskytlo, ani žiadnym spôsobom nemení jeho dynamické a prevádzkové charakteristiky, iba poskytuje informácie o tomto vozidle iným vozidlám a/alebo miestam. Vzhľadom na uvedené je podľa majiteľa zrejme, že centrála v napadnutom riešení plní inú úlohu, má inú funkciu a jej zapojenie v systéme je iné ako u centrál podľa namietaného dokumentu D1, a teda nemôže ísť o znaky zhodné ani ekvivalentné. Tiež pripomenul, že v telematike pri všetkých technických riešeniach ide o prenos informácií, čo ale neznamená, že žiadne technické riešenie nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Majiteľ taktiež namietol, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal ani s jeho argumentom, že riešenie z namietaného dokumentu D1 síce umožňuje zistiť stav alebo dynamické charakteristiky vozidla, avšak neopisuje možnosť, ako tento stav na diaľku zmeniť (napr. imobilizovať sledované vozidlo). Systém opísaný v namietanom dokumente D1 teda neobsahuje riešenie ovládania rôznych prídavných zariadení v mobilnom objekte. Na druhej strane systém opísaný v napadnutom patente okrem monitorovacej funkcie obsahuje aj riešenie ovládania rôznych prídavných zariadení v mobilnom objekte na diaľku. Tento systém zároveň rieši automatické vygenerovanie záznamu o jazde vozidla bez akýchkoľvek ľudských zásahov a dáta spracováva on-line v reálnom čase. V tejto súvislosti majiteľ znovu zdôraznil, že v namietanom dokumente D1 sa spomína len zisťovanie údajov (napr. skutočný čas prejazdu nejakého miesta, rýchlosť, zapnutie svetiel, brzdenie-zapnutie brzdových svetiel, informácie o spustení ABS pri brzdení, zapnutie hmlových svetiel, stieračov, meranie teploty), ale nie ich ovládanie.

Ďalej poukázal na tvrdenie prvostupňového orgánu, podľa ktorého zapojenie prvkov v namietanom dokumente D1 je také, že tieto prvky komunikujú obdobným spôsobom ako v systéme podľa napadnutého patentu, a táto skutočnosť z namietaného dokumentu D1 vyplýva pre odborníka v danej oblasti zrejším spôsobom. K tomuto majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán pri posudzovaní tohto zapojenia nechal do úvahy ním uvádzané skutočnosti ani neuviedol, v čom považuje spôsob komunikácie za obdobný a ani nevyvrátil argumenty svedčiacie o tom, že tento spôsob komunikácie obdobný nie je. Taktiež neuviedol, na základe znalosti ktorých ďalších namietaných dokumentov alebo všeobecných znalostí by odborník v danej oblasti dospel k riešeniu podľa napadnutého patentu bez toho, aby musel vynaložiť vynálezcovskú činnosť. Ústav súdneho inžinierstva vo svojom odbornom vyjadrení pritom presne definoval a zdôvodnil, prečo napadnutý patent vyžadoval od jeho pôvodcov vynálezcovskú činnosť.

Podľa majiteľa v namietanom dokumente D1 ide o úplne inú blokovú schému systému a iný počet prvkov ako v napadnutom patente, čo vyplýva z porovnania obrázkov v jednotlivých spisoch, ktoré prvostupňový orgán neuskutočnil. Aj podľa znaleckého posudku vypracovaného Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave je vylúčené, aby dva systémy s rozdielnymi blokovými schémami a rozdielnym počtom prvkov boli zhodné.

Pokračoval, že v namietanom dokumente D1 sú súčasťou zapojenia viaceré mobilné objekty, kde sa informácie získané z mobilného objektu zasielajú buď priamo iným mobilným objektom alebo centrále, ktorá ich následne zasiela iným mobilným objektom. Centrála nepoužíva informácie získané od mobilného objektu pre tento mobilný objekt a zasiela mu len informácie získané z iných mobilných objektov. Naproti tomu v napadnutom patente prebieha obojsmerná komunikácia medzi jediným vozidlom a centrálou. Z uvedeného je podľa majiteľa zrejme, že obojsmerná komunikácia sa neuskutočňuje v tom istom informačnom kanáli, a preto táto nie je v oboch riešeniach technicky identická.

Tvrdenie prvostupňového orgánu, že z obsahu patentových nárokov napadnutého patentu nevyplývajú údaje o tom, že daný systém využíva technológie GPRS a UMTS, majiteľ označil za nesprávne, pretože využívanie technológie minimálne na úrovni GPRS jednoznačne vyplýva z opisu napadnutého patentu, ktorý je prvostupňový orgán povinný zo zákona použiť pri výklade patentových nárokov, čo v predmetnom prípade neurobil. V tejto súvislosti odkázal na Metodický pokyn pre vynálezy zverejnený na stránke úradu, v zmysle ktorého by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať vynález pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. Podstatným výsledkom, ktorý sa má v predmetnom prípade dosiahnuť a ktorý umožňuje rozsiahle využitie systému podľa napadnutého patentu, je spojenie centrál s mobilným objektom a prenos informácií on-line v reálnom čase, a preto tento systém musí využívať technológie, ktoré to umožňujú. V čase podania prihlášky napadnutého patentu pritom umožňovala prenos informácií on-line v reálnom čase

len technológia GPRS. Avšak môže ísť o akúkoľvek inú technológiu (v súčasnosti UMTS a v budúcnosti aj ďalšie) využiteľnú v danom systéme zapojenia a pracujúcu on-line v reálnom čase.

Dodal, že predmetom ochrany nie je využitie technológie GPRS, ale zapojenie podľa danej blokovej schémy pozostávajúcej z uvedených prvkov s danou funkciou, pričom týmto novým a originálnym zapojením sa má dosiahnuť hlavný výsledok, t. j. práca systému on-line v reálnom čase. Účinky dosahovaného riešenia sa nemajú uvádzať v patentových nárokoch, ale v opise.

Majiteľ nesúhlasil ani so záverom prvostupňového orgánu, ktorý ohľadom použitia odlišných technológií prenosu dát v namietanom dokumente D1 a v napadnutom patente uviedol, že aj keď prenosová rýchlosť jednotlivých systémov je rozdielna, základný princíp on-line spojenia a komunikácie je zachovaný. Odkázal pritom na odborné vyjadrenie Ústavu súdneho inžinierstva, v ktorom je podrobne vysvetlený rozdiel medzi pojmami on-line a on-line v reálnom čase, ako aj rozdiel medzi technológiou GSM a GPRS, resp. UMTS. V predmetnom vyjadrení sa zároveň konštatuje, že prvostupňový orgán nesprávne stanovil za technické ekvivalenty mobilnú rádiovú sieť z namietaného dokumentu D1 a komunikačný subsystém v napadnutom riešení.

Ďalším rozdielom medzi napadnutým riešením a riešením uvedeným v namietanom dokumente D1 je podľa majiteľa skutočnosť, že kým systém podľa napadnutého patentu je plošne použiteľný nezávisle od geografickej lokalizácie, v systéme opísanom v namietanom dokumente D1 je potrebné vopred definovať záujmové oblasti Sx alebo S'x, prípadne záujmové trasy. V tomto systéme sa počas jazdy sledovaného vozidla nezberajú údaje sústavne a neprerušovane, ale až po dosiahnutí záujmového (získovaného) miesta, čo je dôkazom toho, že systém podľa namietaného dokumentu D1 nepracuje on-line v reálnom čase.

Majiteľ tiež upozornil na rozdiel spočívajúci v schéme zapojenia podľa namietaného dokumentu D1, v ktorej je zaradený prvok označený číslom 8 a nazvaný ako „overovacie skúšky“, ktorý technicky vylučuje prácu v reálnom čase, pretože akékoľvek overovanie dát má nutne za následok stratu vlastností systému pracujúceho on-line v reálnom čase ako je to uvedené v prípade napadnutého patentu. Aj podľa Ústavu súdneho inžinierstva v riešení podľa namietaného dokumentu D1 neexistuje ani teoretická možnosť vytvorenia knihy jász, pretože zber dát v tomto riešení nie je on-line ani on-line v reálnom čase, a dokonca ani kontinuálny.

Z uvedeného je podľa majiteľa zrejmé, že prvostupňový orgán nesprávne a neúplne posúdil jednotlivé prvky, ich počet a zapojenie v namietanom dokumente D1 a v napadnutom patente, nesprávne uskutočnil ich vzájomné porovnanie a najmä nevyhodnotil rozdielne účinky dosahované týmito dvomi systémami. Tiež nesprávne posúdil technický význam jednotlivých pojmov, dôsledkov a rozdielne účinky jednotlivých rozdielov v týchto systémoch.

Majiteľ zároveň vyjadril presvedčenie, že systém podľa napadnutého patentu (v porovnaní s riešením podľa namietaného dokumentu D1) poskytuje nové prepojenie, ktoré má nové a vyššie účinky – pracuje on-line v reálnom čase, a teda je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Avšak splnenie tejto podmienky sa musí skúmať aj v spojení s opisom a príkladmi, pretože napr. účinky dosahované predloženým technickým riešením sa spravidla nachádzajú iba v opise. Uvedené je v súlade s § 13 ods. 1 patentového zákona, podľa ktorého rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu je určený obsahom patentových nárokov, pričom na výklad patentových nárokov sa použije aj opis vynálezu a výkresy. Prvostupňový orgán teda podľa majiteľa pochybil, keď hodnotil znaky nachádzajúce sa v patentových nárokoch napadnutého patentu bez prihliadnutia na opis.

Majiteľ označil za nepravdivé aj tvrdenie prvostupňového orgánu, že z patentových nárokov napadnutého patentu nevyplýva diaľkové ovládanie vozidla, ale len jeho obojsmerná komunikácia s mobilným objektom. Pokračoval, že prvostupňový orgán tým, že neposudzoval tento patentový nárok v spojení s opisom, postupoval v rozpore s § 13 ods. 1 patentového zákona. V časti Podstata vynálezu sa pritom konštatuje, že systém umožňuje užívateľovi aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom, ktorou sa rozumie monitorovanie a/alebo ovládanie zariadení v mobilnom objekte. Podľa majiteľa je teda nepochybné, že výsledkom, ktorý sa má dosiahnuť zapojením podľa napadnutého patentu, je aj spätná komunikácia, pod ktorou sa v zmysle opisu rozumie aj ovládanie zariadení.

V závere odôvodnenia rozkladu majiteľ poukázal na konštatovanie Ústavu súdneho inžinierstva v odbornom vyjadrení, podľa ktorého argumentácia prvostupňového orgánu v problematike stanovenia počtu prvkov

porovnávaných riešení, posúdenia technických ekvivalentov, aj potreby vynálezcovskej činnosti je nesprávna, čo logicky vyúsťuje aj do nesprávneho posúdenia návrhu na zrušenie napadnutého patentu. Požiadal preto, aby orgán rozhodujúci o rozklade toto konštatovanie, ako aj technickú argumentáciu uvedenú v predložených znaleckých posudkoch a odborných vyjadreniach pri rozhodovaní zohľadnil a návrh na zrušenie napadnutého patentu v plnom rozsahu zamietol.

Podaním doručeným úradu 22. apríla 2013 navrhovateľ oznámil zánik spoločnosti SGS, a. s. Sokolovská č. p. 541, 181 00 Praha 8, Česká republika (ďalej aj „SGS, a. s.“), ktorej nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť SYNOT W, a. s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice, Česká republika (ďalej aj „SYNOT W, a. s.“), ktorá sa hlási ku všetkým úkonom urobeným spoločnosťou SGS, a. s. v konaní o návrhu na zrušenie napadnutého patentu a žiada o jeho pokračovanie. V prílohe oznámenia bol doložený výpis z českého obchodného registra spoločnosti SYNOT W, a. s., ktorý podľa navrhovateľa potvrdzuje prechod imania medzi uvedenými spoločnosťami.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 18. júna 2013 odmietol dôvody, ktoré v ňom uviedol majiteľ.

Poukázal na to, že odôvodnenie rozkladu sa opiera o Znalecký posudok č. 8/2010 z 22. apríla 2010 vypracovaný Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave, Odborný posudok z 18. februára 2010 vypracovaný Katedrou riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a Odborné vyjadrenie č. 43/2012 zo 7. februára 2012 vypracované Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetné odborné vyjadrenie Ústavu súdneho inžinierstva pritom vychádza z predchádzajúcich posudkov vypracovaných v roku 2010 a potvrdzuje ich závery. Zároveň sa v ňom konštatuje, že napadnuté riešenie predstavuje systém s novou technológiou spracovania dát on-line v reálnom čase, ktorý nevyplýva pre odborníka v danej oblasti zrejším spôsobom zo stavu techniky a na vyriešenie tohto systému bolo nevyhnutné vynaložiť vysoko invenčnú inžiniersku činnosť.

Uviedol, že v rozklade sa porovnávajú mobilné objekty v namietanom dokumente D1 s mobilným objektom v napadnutom patente. Tiež sa v ňom zdôrazňuje, že v namietanom dokumente D1 existujú dva druhy mobilných objektov, z ktorých jeden informácie odosiela a druhý ich prijíma. Tým má byť preukázané, že mobilné objekty podľa namietaného dokumentu D1 sú iného druhu ako v napadnutom riešení, a teda že technický prvok v zmysle namietaného dokumentu D1 nie je zhodný s obdobným prvkom v napadnutom patente.

Pokračoval, že pojem „mobilný objekt“ ako všeobecný pojem je potrebné porovnávať tak, ako je použitý v patentových nárokoch, a to s významom, resp. technickým zameraním tohto pojmu vyplývajúcim z jeho znenia, vrátane jeho pomerne širokého technického záberu. Okrem toho aj v namietanom dokumente D1 je zjavné prispôbenie mobilného objektu na obojstrannú komunikáciu, pretože spätná informácia o dopravnej situácii v danej oblasti bude smerovaná z čisto technického hľadiska nielen do ostatných mobilných objektov, ale logicky aj do mobilného objektu, ktorý primárnu lokálnu situáciu zistil a údaje o nej odoslal do centrály, keďže aj v tomto mobilnom objekte je vytvorená úprava na príjem informácií. Z praktického hľadiska je tiež podľa navrhovateľa logické, že celkový obraz dopravnej situácie sa vytvorí z informácií získaných z viac než jedného mobilného objektu a súčasne aj pre vysielajúci mobilný objekt je užitočné prijímať informácie ukazujúce na stav dopravy nielen v mieste, kde sa nachádza, ale aj v jeho okolí. Je teda logické, že pri namietanom dokumente D1 každý z mobilných objektov zapojených do systému sledovania dopravnej situácie a upravených na obojsmernú komunikáciu bude nielen technicky vybavený na túto obojsmernú komunikáciu, ale ju aj prakticky bude používať. Na základe uvedeného považoval navrhovateľ námietku majiteľa týkajúcu sa odlišnosti mobilných objektov uvedených v namietanom dokumente D1 od mobilného objektu podľa napadnutého riešenia za prekonanú.

V súvislosti s tvrdením majiteľa, že centrála v namietanom dokumente D1 má voči vozidlu len pasívnu funkciu, zatiaľ čo v napadnutom riešení plní aktívnu funkciu, navrhovateľ poukázal na argumenty prvostupňového orgánu, v zmysle ktorých je irelevantné porovnávanie technických prvkov podľa namietaného dokumentu D1 s pojmami z opisu a príkladov uvedených v napadnutom patente, pričom prípustné je iba regulárne porovnávanie technických prvkov uvedených v namietanom dokumente D1 s pojmami z patentových nárokov napadnutého riešenia. Zároveň obdobne ako pri pojme „mobilný objekt“, aj pri pojme „centrála“ je podľa navrhovateľa zjavné, že v skutočnosti systém v namietanom dokumente D1 a jeho jednotlivé prvky sú upravené na obojsmernú komunikáciu. Týmto považoval navrhovateľ tvrdenie majiteľa ohľadom rozdielu vo funkcii centrály za vyvrátené.

Navrhovateľ sa ďalej zaoberal argumentáciou majiteľa týkajúcou sa rozdielu v prenose „on-line“ a „on-line v reálnom čase“, ktorou tento poukazoval na odlišnosť prenosových systémov pri napadnutom patente a pri namietanom dokumente D1. Uviedol, že ani v tomto prípade nie je podrobné porovnávanie prenosových technológií z hľadiska porovnania obsahu namietaného dokumentu D1 s patentovými nárokmi napadnutého patentu relevantné, pretože na jednej strane v patentových nárokoch napadnutého patentu sa tieto technológie v detaile vôbec neriešia, a na strane druhej možné použitie technológií pri napadnutom patente majiteľ odôvodňuje na základe „definície špeciálneho významu pojmov pomocou opisu“ z jedného z príkladov možnej funkcie všeobecne definovaného systému, resp. zapojenia, kde ale funkcia jednak nie je predmetom ochrany a jednak tu nie je možné vidieť uvedené pojmy ako natoľko „špeciálne“ a situáciu ako natoľko „výnimočnú“, aby bola primerane tým zdôvodnená nutnosť vysvetľovať použitý pojem „komunikačný subsystém“ či „bezdrôtový prenos“ pomocou bližšej definície v opise.

K argumentu majiteľa o „možnosti spätého ovládania“ (a teda nielen „spätnej komunikácie“) od centrálnej smerom k mobilnému objektu navrhovateľ uviedol, že v patentovom nároku č. 4 napadnutého patentu sú systém a jeho prvky charakterizované tak, že užívateľovi systému umožňujú aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom, čo je neprípustné definovanie veci pomocou jej vlastností, pričom v tomto patentovom nároku sa stále uvádza iba širší pojem „spätná komunikácia“. V opise napadnutého riešenia uvedenú zmienku o tom, čo je možné napríklad spätnou komunikáciou dosiahnuť, nemožno v žiadnom prípade považovať za vymedzenie a určenie pojmu „spätná komunikácia“ na účely výkladu tohto pojmu v patentových nárokoch napadnutého patentu. Tento názor podľa navrhovateľa podporuje jednak skutočnosť, že by išlo o definovanie veci či väzby jej možnou funkciou, a jednak fakt, že väzba na to, že by zmienka o jednej možnej konkrétnej funkcii spätnej komunikácie mala byť chápaná súčasne ako špeciálne definovanie tohto pojmu na účely výkladu rozsahu ochrany, nie je nikde v napadnutom patente uvedená a ani naznačená.

K odbornému vyjadreniu Ústavu súdneho inžinierstva predloženému spolu s rozkladom navrhovateľ uviedol, že aj v tomto je obdobný prístup ako pri predchádzajúcich posudkoch, pričom jeho aplikácia do oblasti patentovo-právnej relevancie medzi obsahom namietaného dokumentu D1 a rozsahom ochrany napadnutého riešenia nie je správna. Opätovne sa v ňom argumentuje použitím neprimeraného prenosu pojmov z opisu a z príkladov do patentových nárokov, a je preto otáznosť, či celkové zameranie tohto vyjadrenia bolo presne objednané a do akej miery zodpovedá účelu, na ktorý bolo použité.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ tiež konštatoval, že hoci úlohou znalca bolo vypracovanie vyjadrenia k technickým argumentom uvedeným v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, v predmetnom vyjadrení sú opakovane uvádzané závery, ktoré charakterizujú porovnávanie nielen technické, ale aj čisto patentovo-právne. Navrhovateľ ďalej odkázal na tabuľku na str. 3 tohto vyjadrenia, kde sa porovnáva znenie anotácií, oblastí techniky, doterajších stavov techniky a podstaty vynálezu a kde pri podstate vynálezu podľa namietaného dokumentu D1 je citovaný účel, zatiaľ čo pri napadnutom patente je uvedený rozsah ochrany zodpovedajúci patentovým nárokom. V odbornom vyjadrení je tiež zdôraznený názor na vynálezcovskú činnosť, ktorá sa navyše hodnotí veľmi vysoko.

Navrhovateľ tiež poukázal na záver predmetného odborného vyjadrenia, podľa ktorého návrh systému podľa napadnutého riešenia jednoznačne presahuje rámec bežnej odbornej inžinierskej činnosti a predstavuje významný technologický skok v oblasti sledovania relevantných charakteristík dopravy, predovšetkým zisťovaním parametrov dopravy on-line v reálnom čase, zavedením ovládania na diaľku alebo automatickú tvorbu knihy jász. V tejto súvislosti skonštatoval, že okrem toho, že sa uvedený záver odchyľuje od názvu predmetného vyjadrenia, úlohy znalca a účelu tohto vyjadrenia, tento záver sa primárne týka patentovo-právnej oblasti, aj keď úlohou znalca a účelom predmetného vyjadrenia bolo posúdenie technických parametrov.

Pokiaľ ide o majiteľom uvedený podrobný rozbor, resp. citáciu kritérií, podľa ktorých je možné určovať, či príslušné riešenie je oproti doterajšiemu stavu techniky dosiahnuté na základe vynálezcovskej činnosti a v tejto súvislosti opätovne citované porovnania a závery z predložených znaleckých posudkov, tieto podľa navrhovateľa už boli spochybnené.

Podľa navrhovateľa nie sú argumenty majiteľa uvedené v odôvodnení rozkladu relevantné a nevyvracajú argumenty prvostupňového orgánu, o ktoré sa opieralo napadnuté rozhodnutie, a preto v závere vyjadrenia navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil a rozklad majiteľa zamietol.

Dňa 13. septembra 2013 bolo úradu doručené stanovisko majiteľa k vyjadreniu navrhovateľa o rozklade, v ktorom zdôraznil, že nesúhlasí s vyjadrením navrhovateľa, pretože je nesprávne z technických, aj formálnych dôvodov. Spochybnil tiež právne nástupníctvo spoločnosti SYNOT W, a. s. vo vzťahu k spoločnosti SGS, a. s. a jej postavenie ako účastníka konania o návrhu na zrušenie napadnutého patentu, pretože pred zlúčením uvedených spoločností došlo k rozdeleniu spoločnosti SGS, a. s. a odštiepením vznikla spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Pochybnosti vyjadril aj vo vzťahu k oprávneniu Ing. Aleny H. konať v mene spoločnosti SYNOT W, a. s., pretože v zmysle výpisu z obchodného registra toto oprávnenie nemá.

Majiteľ ďalej uviedol, že celkovo predložil 4 dôkazy o splnení podmienky vynálezovskej činnosti napadnutého riešenia, pričom tri vyplývajú zo znaleckých posudkov a štvrtý je založený na 3-fázovej metóde, ktorú v obdobných prípadoch aplikuje EPÚ. Naproti tomu navrhovateľ nepredložil jediný argument, ktorým by vyvrátil argumentáciu znalcov v predložených znaleckých posudkoch a navyše 3-fázovú metódu nerozporoval a ani sa k nej nevyjadril.

Upozornil, že jeden dôkaz o existencii vynálezovskej činnosti spracoval Ústav súdneho inžinierstva, ktorý je oprávnený vypracovávať znalecké a expertízne posudky najmä vo zvlášť obtiažnych prípadoch vyžadujúcich vedecké posúdenie. Jeho nadriadená funkcia vyplýva aj z jeho spoluúčasti na overovaní odbornej spôsobilosti znalcov a znaleckých organizácií, kontrole znaleckej činnosti a pod. podľa požiadaviek Ministerstva spravodlivosti SR. Majiteľ preto považoval za neprípustné, aby navrhovateľ spochybňoval kompetenciu predmetného ústavu pri posudzovaní vynálezovskej činnosti len na základe subjektívneho názoru.

Podľa majiteľa navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade zopakoval, že ide o opakujúcu sa argumentáciu majiteľa opierajúcu sa o predložené znalecké posudky. Je pravdou, že odôvodnenie rozkladu sa opiera aj o znalecké posudky, ale okrem nich je uvedená aj ďalšia argumentácia, a to hodnotenie vynálezovskej činnosti napadnutého patentu podľa 3-fázovej metódy používanej EPÚ.

Poukázal tiež na to, že navrhovateľ sa vo svojej argumentácii opakovane opiera najmä o tvrdenie úradu, podľa ktorého pojem z nárokov je možné vykladať pomocou bližšieho určenia v opise a v príkladoch len v prípade, že samotný takýto pojem je nejasný alebo nie je bežne známy v danej oblasti techniky. Zdôraznil pritom, že z ustanovenia § 13 ods. 1 patentového zákona vyplýva, že opis a výkresy sa na výklad patentových nárokov musia použiť vždy. Napr. z opisu napadnutého patentu je podľa majiteľa jednoznačné, že pod pojmom „spätná komunikácia s mobilným objektom“ sa okrem iného rozumie aj možnosť spätého ovládania.

V tejto súvislosti majiteľ podotkol, že v prípade, ak bude orgán rozhodujúci o rozklade napriek ustanoveniu § 13 ods. 1 patentového zákona trvať na tom, že pojem spätnej komunikácie nemožno bližšie vysvetľovať v opise, potom je potrebné považovať túto časť opisu za účinky, ktoré sa týmto vynálezom dosahujú. Tiež uviedol, že mu nie je známe žiadne riešenie z obdobia pred podaním prihlášky napadnutého patentu, ktorým by sa dosahovali takéto účinky a iba jednoduchým spojením známych riešení bez vynálezovskej činnosti by odborník v danej oblasti nemohol prísť k riešeniu s uvedenými účinkami.

Vo vzťahu k argumentu navrhovateľa, že predložené znalecké posudky sú, čo sa týka ich technickej odbornosti, na vysokej úrovni, avšak ich aplikácia do patentovo-právnej oblasti nie je v rozsahu použitia pojmov z opisu správna, majiteľ odkázal na svoje predchádzajúce stanovisko.

Majiteľ vyjadril nesúhlas aj s tvrdením navrhovateľa, že odborné vyjadrenie vypracované Ústavom súdneho inžinierstva vykazuje formálne nedostatky, pretože okrem technických argumentov sa vyjadruje aj k patentovo-právnym otázkam, hoci takto neboli zadané otázky. Podľa majiteľa posúdenie technických otázok dáva jednoznačné odpovede na otázky novosti a vynálezovskej činnosti napadnutého riešenia a úrad sa musí vysporiadať so všetkými argumentmi obsiahnutými v znaleckých posudkoch.

Napokon argumentoval tým, že existencia napadnutého patentu je v rozpore s ekonomickými záujmami navrhovateľa, ktorý namiesto toho, aby svoje potreby riešil licenciami, rieši situáciu sporovými konaniami a snaží sa zrušiť napadnutý patent, ktorý úrad po vykonanom formálnom a vecnom prieskume riadne udelil a ktorého správnosť udelenia bola potvrdená až tromi znaleckými inštitúciami.

Záverom majiteľ zhrnul, že navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade nevyvrátil technické dôkazy a znalecké posudky a zároveň nezaujal stanovisko k 3-fázovej metóde používanej EPÚ pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti. Existenciu vynálezcovskej činnosti preto majiteľ považoval za preukázanú a navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade návrh na zrušenie napadnutého patentu v celom rozsahu zamietol.

Na uvedené podanie majiteľa reagoval navrhovateľ vyjadrením doručeným úradu 22. novembra 2013, v ktorom uviedol, že doklady o právnom nástupníctve spolu s plnou mocou na zastupovanie spoločnosti SYNOT W, a. s. v konaní zaslal úrad majiteľovi listom z 20. septembra 2013. Zároveň zotrval na svojom stanovisku, že predmet napadnutého patentu nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

K záveru, ku ktorému dospel Ústav súdneho inžinierstva vo svojom odbornom vyjadrení a podľa ktorého napadnuté riešenie jednoznačne presahuje rámec bežnej inžinierskej činnosti a predstavuje významný technologický skok v oblasti sledovania relevantných charakteristík dopravy, predovšetkým zisťovaním parametrov dopravy on-line v reálnom čase, zavedením ovládania na diaľku alebo automatickou tvorbou knihy jászd, navrhovateľ konštatoval, že tento záver sa neopiera o kombináciu skutočných technických znakov, ktoré v patentových nárokoch určujú predmet ochrany, ale o možný účel a účinky niektorého z možných príkladov uskutočnenia, ktoré nie je možné postaviť ako predmet ochrany patentom. Súčasne „sledovanie v on-line reálnom čase“, resp. „spätné ovládanie“ sú procesy, ktoré jednak samé osebe sú pre odborníkov v doprave a v oblasti IT všeobecne známe, a jednak tieto procesy a vo všeobecnej rovine aj príslušné konkrétne aplikačné technológie vyplývajú z doterajšieho stavu techniky. Aplikácia týchto znalostí, resp. ich prosté spojenie, kde účinok takéhoto spojenia nepresahuje „súčet“ jednotlivých účinkov, ako bol známy z doterajšieho stavu techniky, pritom nevyžaduje vynálezcovskú činnosť.

Podľa navrhovateľa použitie tzv. 3-fázovej metódy v predmetnom odbornom vyjadrení nie je zrejmé, pretože po konštatovaní rôzneho počtu prvkov u porovnávaných predmetov a vysokej technologickej úrovne predmetu ochrany (pričom sa opäť zamieňa predmet definovaný patentovými nárokmi s deklarovanými účinkami a účelom niektorého z príkladov uskutočnenia) sa priamo uvádza, že je jednoznačne presiahnutý rámec bežnej inžinierskej činnosti a z toho sa potom usudzuje splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti. Tiež poukázal na to, že v predložených znaleckých posudkoch sa nerozlišuje správne medzi konkrétnou kombináciou technických znakov, ktoré v patentových nárokoch určujú rozsah ochrany, a medzi možným účelom a účinkami naznačenými v opise, čo však nepredstavuje predmet ochrany.

V súvislosti s argumentáciou majiteľa ohľadom výkladu pojmov z patentových nárokov pomocou opisu a výkresov navrhovateľ uviedol, že k uvedenému už zaujal stanovisko, na ktorom naďalej trvá.

Tvrdenie majiteľa o ekonomických dôvodoch podania návrhu na zrušenie napadnutého patentu navrhovateľ nepovažoval za relevantné, hoci tieto sú zrejme najčastejším dôvodom podávania návrhov na zrušenie, a teda nejde o nič neobvyklé a ani podozrivé.

Majiteľ podaním doručeným úradu 28. novembra 2013 doplnil svoje skoršie stanovisko z 13. septembra 2013. V rámci neho poznamenal, že po preskúmaní dokumentov, ktoré boli predložené navrhovateľom a týkali sa právneho nástupníctva, dospel k záveru, že z uvedených dokladov jednoznačne nevyplýva, že spoločnosť SYNOT W, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. aj vo veci návrhu na zrušenie napadnutého patentu. Uvedené nie je zrejmé ani z verejne dostupných zdrojov, podľa ktorých ešte pred zlúčením týchto spoločností došlo jednak k prevodu obchodných podielov spoločnosti SGS, a. s. (ktoré táto mala na spoločnosti CarNet, spol. s r. o.), a jednak k jej rozdeleniu formou odštiepenia, pričom novou nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Bez predloženia znaleckého posudku o rozsahu a ocenení odštiepovanej časti spoločnosti SGS, a. s. citovaného vo výpise z českého obchodného registra pritom nie je podľa majiteľa jednoznačné, že spoločnosť SGS, a. s. je naozaj nositeľom práv a oprávneným účastníkom konania o návrhu na zrušenie napadnutého patentu. Ani v predmete jej podnikania nie sú uvedené všetky činnosti potrebné na využívanie napadnutého patentu, naopak odštiepená spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. poskytuje služby, ktoré sú z patentového hľadiska v rovnakých triedach ako napadnutý patent. Podľa majiteľa preto existuje logický predpoklad, že právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. je skôr spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o.

Na záver majiteľ znova zdôraznil, že na preukázanie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti predložil tri znalecké posudky a tiež aplikáciu metodiky EPÚ. Navrhovateľ pritom nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali jeho subjektívne vyjadrenia a tiež oprávnenosť spoločnosti SYNOT W, a. s. vystupovať

v konaní o návrhu na zrušenie napadnutého patentu ako jeho účastník. Podľa majiteľa jediným dôvodom konania navrhovateľa je snaha zabrániť mu v uplatňovaní jeho oprávnených nárokov.

Na podanie majiteľa z 28. novembra 2013 reagoval navrhovateľ vyjadrením doručeným úradu 7. februára 2014, ktorým doplnil, že k zániku spoločnosti SGS, a. s. a k prechodu jej všetkého imania na spoločnosť SYNOT W, a. s. došlo fúziou zlúčením, čím spoločnosť SYNOT W, a. s. vstúpila do právneho postavenia zanikajúcej spoločnosti SGS, a. s. Zároveň zdôraznil, že skutočnosti uvedené v obchodnom registri nie je potrebné dokazovať, a preto považuje zdôvodnenie právneho nástupníctva za dostatočné.

K tvrdeniam majiteľa týkajúcim sa nejednoznačnosti právneho nástupníctva uviedol, že Zmluva o prevode obchodného podielu spoločnosti SGS, a. s. na spoločnosti CarNet, spol. s r. o. nemá pre spochybnenie procesného postavenia spoločnosti SGS, a. s., resp. spoločnosti SYNOT W, a. s. žiadny význam. Predmetná zmluva naopak dokladá právny záujem spoločnosti SGS, a. s. na zrušení napadnutého patentu.

Námietku majiteľa, že právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. je spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o., navrhovateľ označil za špekulatívnu a účelovú. Zároveň upresnil, že na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. prešla iba časť imania spoločnosti SGS, a. s. výslovne špecifikovaná v Prílohe č. 1 k Projektu odštiepenia, čo potvrdzuje aj výrok I. Uznesení Městského soudu v Prahe. V tejto prílohe nie je uvedené účastníctvo v konaní o návrhu na zrušenie napadnutého patentu, a teda na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. toto účastníctvo neprešlo. Na podporu uvedených tvrdení navrhovateľ v prílohe k vyjadreniu doložil Prílohu č. 1 k Projektu odštiepenia a aj spomínané uznesenie Městského soudu v Prahe.

Záverom konštatoval, že otázku právneho nástupníctva je potrebné považovať za uzavretú, keďže podanie majiteľa z 28. novembra 2013 neobsahuje po vecnej stránke nové skutočnosti, pričom samotná vecná stránka bola v priebehu konania dôkladne rozobratá, požiadal úrad, aby nepripustil zo strany majiteľa ďalšie účelové naťahovanie konania. V tejto súvislosti navrhovateľ upozornil na zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania zakotvenú v § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Dňa 3. apríla 2014 bolo úradu doručené doplnenie odôvodnenia rozkladu majiteľa, prílohou ktorého bolo stanovisko Advokátskej kancelárie Jana Peschlová, s. r. o. z 25. marca 2014 vo veci posúdenia podmienky vynálezcovskej činnosti znaleckými inštitúciami a vo veci právneho nástupníctva spoločnosti SYNOT W, a. s. vo vzťahu k spoločnosti SGS, a. s. ako účastníkovi konania.

V predmetnom stanovisku bolo uvedené, že majiteľom predložené znalecké posudky, v rámci ktorých bolo napadnuté riešenie posúdené po odbornej stránke ako spĺňajúce podmienku vynálezcovskej činnosti, boli vypracované znaleckými ústavmi a inštitúciami, pri ktorých možno hovoriť o najvyššom stupni odbornosti priznaného im priamo zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Podľa stanoviska advokátskej kancelárie je ďalej zrejmé, že ani úrad, ani spoločnosť SYNOT W, a. s., a ani majiteľ nie sú spôsobilí hodnotiť odborné závery znalca z hľadiska ich vecnej správnosti. Ak spoločnosť SYNOT W, a. s. spochybnila predmetné znalecké posudky, mala dať vyhotoviť kontrolný posudok, ktorý by vyvrátil závery v nich uvedené, resp. v prípade pochybnosti o tom, či znalci pri výkone svojej činnosti postupovali v súlade s príslušnými právnymi predpismi, mala možnosť podať sťažnosť týkajúcu sa výkonu činnosti znalca. Bez existencie kontrolného posudku, prípadne existencie rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR ako orgánu dohľadu nad činnosťou znalcov ohľadne prípadnej sťažnosti je nutné akékoľvek vyjadrenia spoločnosti SYNOT W, a. s. týkajúce sa vecnej správnosti predmetných znaleckých posudkov považovať za irelevantné a v rámci procesu dokazovania im nie je možné prikladať žiadnu váhu. V zmysle predloženého stanoviska sa závery vyplývajúce z uvedených znaleckých posudkov javia ako komplexné, úplné a správne, či už po formálnej, ako aj logickej stránke a úrad by sa nimi mal zaoberať. Ďalej sa v stanovisku k otázke procesného postavenia spoločnosti SYNOT W, a. s. ako účastníka konania konštatovalo, že podľa výpisu z príslušného obchodného registra pred samotným zánikom spoločnosti SGS, a. s. v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou SYNOT W, a. s. došlo k jej rozdeleniu odštiepením so vznikom jednej novej nástupníckej spoločnosti, a to spoločnosti CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Z projektu rozdelenia vyplýva, že na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. prešla ku dňu zápisu rozdelenia odštiepením do obchodného registra časť imania (t. j. súbor majetku a záväzkov) spoločnosti SGS, a. s., ktoré bolo tvorené všetkými aktívami a pasívami, nemajetkovými a inými hodnotami,

záväzkovými vzťahmi, právami a povinnosťami spoločnosti SGS, a. s. nevyhnutnými na prevádzkovanie systému monitorovania vozidiel CarNet.

Z uvedeného je teda podľa priloženého stanoviska zrejmé, že existencia napadnutého patentu a s ním spojené práva a povinnosti vo vzťahu k majiteľovi sú spojené práve s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet (prípadná povinnosť mať uzatvorenú licenčnú zmluvu alebo naopak právny záujem na zrušení napadnutého patentu práve z dôvodu nemať povinnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu a neuhrádzať prípadnú odmenu). S ohľadom na uvedené sa javí ako nepochybné, že súčasťou časti imania spoločnosti SGS, a. s. prechádzajúceho na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. boli aj práva a povinnosti vyplývajúce z účasti v konaní o návrhu na zrušenie napadnutého patentu, a teda právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. ako účastníka konania nie je spoločnosť SYNOT W, a. s., ale spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o., resp. jej právny nástupca, s ktorým by sa malo ako s účastníkom v konaní pokračovať.

V stanovisku bol tiež vyslovený názor, že ak konanie o návrhu na zrušenie napadnutého patentu nemalo byť súčasťou časti imania prechádzajúceho na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o., malo to byť výslovne uvedené v projekte rozdelenia. Skutočnosť, že samotný napadnutý patent a konanie o jeho zrušení sú nerozlučne spojené s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet, v konečnom dôsledku potvrdila aj spoločnosť SGS, a. s. či SYNOT W, a. s. predložením Zmluvy o prevode obchodného podielu na spoločnosti CarNet, spol. s r. o., ktorá sa rovnako zaoberá monitorovaním vozidiel, kedy práve konanie o návrhu na zrušenie napadnutého patentu predstavuje rozhodnú právnu skutočnosť a zároveň vadu prevádzaného obchodného podielu, s ktorou predmetná zmluva spája významné právne následky. V prípade, ak by malo byť konanie o zrušení napadnutého patentu vedené so spoločnosťou SYNOT W, a. s. ako účastníkom konania, malo by to byť na základe nového návrhu menovanej spoločnosti.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je podľa predloženého stanoviska zrejmé, že nebolo preukázané nesplnenie podmienok na udelenie napadnutého patentu, a tiež nebolo preukázané právne nástupníctvo spoločnosti SYNOT W, a. s. vo vzťahu k účasti v konaní o návrhu na jeho zrušenie.

Navrhovateľ podaním z 21. mája 2014 zaslal vyjadrenie k uvedenému stanovisku advokátskej kancelárie, v ktorom uviedol, že hoci JUDr. P. v úvode stanoviska tvrdila, že sa jej vyjadrenie týka výlučne procesných hľadísk konania a nie posúdenia akýchkoľvek technických alebo odborných otázok týkajúcich sa patentu, patentových nárokov a rozsahu ochrany patentu, až polovica tohto stanoviska sa zaoberá otázkou splnenia či nesplnenia podmienky vynálezovskej činnosti. Otázka vynálezovskej činnosti je pritom podľa navrhovateľa jednou z hmotnoprávných podmienok na udelenie patentu, a teda odbornou otázkou týkajúcou sa vynálezu/patentu.

Pokračoval, že problematika vynálezovskej činnosti podlieha pevným „patentárskym“ pravidlám a ustálenej rozhodovacej praxi úradu, ktoré samozrejme vychádzajú z príslušných právnych predpisov, avšak bez ich podrobnej znalosti nie je možné dospieť k správnym záverom, ako sa to podľa navrhovateľa stalo i v prípade vyjadrenia JUDr. P.

Navrhovateľ ďalej stručne reagoval na niektoré podľa neho nepravdivé tvrdenia JUDr. P. Konkrétne uviedol, že Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave nie je znaleckým ústavom v odbore priemyselných práv, preto nemôže mať odborné znalosti, ktorými sa riadi posudzovanie splnenia podmienky vynálezovskej činnosti. Konštatovanie, že napadnuté riešenie sa „líši“ od známych riešení, nemôže samo osebe viesť k záveru o splnení podmienky vynálezovskej činnosti, pretože táto problematika je omnoho zložitejšia a už o nej bolo v doterajšom konaní vyčerpávajúcym spôsobom pojednávané a rozhodované.

Tvrdenie uvedené v stanovisku, že ani úrad, ani spoločnosť SYNOT W, a. s., či majiteľ nie sú spôsobilí hodnotiť odborné závery znalca z hľadiska ich vecnej správnosti, je podľa navrhovateľa výrazom nepochopenia danej problematiky, pretože práve úrad je jediný oprávnený, dostatočne kvalifikovaný a odborne zdatný záväzne posudzovať otázku splnenia podmienky vynálezovskej činnosti. Navyše má v podobných konaniach rozsiahlu prax. Naproti tomu znalec, ktorý nie je znalcom v odbore priemyselného práva, nemôže potrebnú fundovanosť na posúdenie danej otázky vykázať, preto podľa navrhovateľa nemá žiadny zmysel niekoho poverovať spracovaním „kontrolného posudku“ ako sa toho domáhala JUDr. P. vo svojom stanovisku.

Podľa navrhovateľa tiež nie je pravdou, že by sa úrad nezaoberal závermi vyplývajúcimi z predložených

znaleckých posudkov a ako preukazuje doterajšie konanie, úrad sa nimi zaoberal v miere v danom prípade úplne dostačujúcej.

Taktiež právne nástupníctvo bolo podľa názoru navrhovateľa riadne preukázané a aj úrad sa ním zaoberal veľmi podrobne, čo je dané tým, že majiteľ sa všetkými možnými prostriedkami snaží odkladať právoplatné rozhodnutie úradu v danom konaní, ktoré trvá už takmer 6 rokov (návrh bol podaný 3. júla 2008).

Navrhovateľ súčasne poukázal na to, že záujmom spoločnosti vyjadreným aj podobou súčasnej právnej úpravy je, aby bolo umožnené zrušiť ochranu tam, kde neboli splnené zákonné požiadavky na jej udelenie. Tejto požiadavke zodpovedá aj znenie právnej úpravy, ktorá umožňuje, aby ktokoľvek (teda aj bez preukazovania akéhokoľvek právneho záujmu, pretože tu už automaticky existuje vyššie uvedený záujem spoločnosti) podal návrh na zrušenie patentu. Konanie môže byť dokonca iniciované aj *ex offico*, teda patent môže byť zrušený aj z iniciatívy samotného úradu. V rozpore s tým je, pokiaľ sa dané konanie o zrušení napadnutého patentu redukuje na obštrukcie zo strany majiteľa založené na snahe spochybňovať právne nástupníctvo, ktoré bolo už dostatočne preukázané a nie je ani predmetom daného konania.

V súlade s vyššie uvedeným navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade už nepripustil ďalšie bezdôvodné prietahy v konaní, o ktoré usiluje majiteľ v snahe zabrániť konečnému rozhodnutiu vo veci.

K tomuto vyjadreniu navrhovateľa majiteľ podaním doručeným úradu 8. júla 2014 oznámil, že cieľom stanoviska Advokátskej kancelárie JUDr. Jany P. bolo predovšetkým poukázať na skutočnosť, že bez existencie relevantných dôkazov preukazujúcich nesprávnosť znaleckého, ako aj odborného posudku, medzi ktoré by nepochybne patrili aj kontrolný posudok, neprináleží navrhovateľovi, resp. spoločnosti SYNOT W, a. s. hodnotiť vecnú správnosť predmetných znaleckých posudkov a tieto spochybňovať. Naopak, práve absencia takýchto dôkazov predpokladá, že úrad by sa mal pri svojej rozhodovacej činnosti predloženými znaleckými posudkami a v nich uvedenými závermi vážnejšie zaoberať.

Tiež uviedol, že ďalším cieľom stanoviska bolo poukázať na skutočnosť, že právne nástupníctvo spoločnosti SYNOT W, a. s. nebolo doposiaľ jednoznačne preukázané, a preto by sa s ňou nemalo ďalej pokračovať v konaní ako s účastníkom konania. Ak sa táto spoločnosť domnieva, že je oprávnená podať návrh na zrušenie napadnutého patentu, môže tak podľa majiteľa urobiť na základe nového návrhu.

Okrem toho majiteľ podotkol, že k správnym záverom týkajúcim sa vynálezcovskej činnosti je potrebná znalosť nielen „patentárskych“ pravidiel, ale najmä dôkladná znalosť danej oblasti techniky, technické posúdenie podstatných znakov technického riešenia, ich zhodnosti, resp. ekvivalentnosti, posúdenie počtu prvkov v zapojení a pod. A práve aj týmito otázkami sa zaoberali predložené znalecké posudky, ktoré podľa majiteľa slúžia na objektivizáciu argumentácie v tomto konaní a vysvetľujú, v čom presne spočíva nesprávnosť (subjektívneho) hodnotenia napadnutého patentu navrhovateľom.

Na záver majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade uvedené skutočnosti zohľadnil pri svojej rozhodovacej činnosti.

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, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi 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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad zruší patent, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až § 9.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti (§ 36), sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Patent č. 285776 s názvom „Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy“, majiteľa BLONECK LIMITED, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C.2012 Nicosia, Cyprus, bol udelený 5. júna 2007 s právom prednosti od 24. júna 1999 s týmto znením patentových nárokov:

1. Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy, **vyznačujúci sa tým**, že pozostáva z:
 - a) mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať,
 - b) centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, pričom v centrále (1) je najmenej jedno výstupné zariadenie (5),
 - c) komunikačného subsystému (2) na bezdrôtový prenos údajov vybaveného softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií,
 - d) meracích snímačov (3),
 - e) družicového prijímača (4),ktoré sú prepojené takto:
 - a) mobilný objekt (6) s meracími snímačmi (3),
 - b) meracie snímače (3) s komunikačným subsystémom (2) na prenos meraných technicko-prevádzkových parametrov meraného mobilného objektu (6),
 - c) komunikačný subsystém (2) s družicovým prijímačom (4) na prenos informácií o polohe meraného mobilného objektu (6),
 - d) komunikačný subsystém (2) s centrálou (1) na prenos informácií z komunikačného subsystému (2) do centrály (1), pričom v centrále (1) je prostredníctvom najmenej jedného výstupného zariadenia (5) generovaný grafický a/alebo zvukový výstup.
2. Systém podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že meracie snímače (3) sú pripojené na najmenej jedno zariadenie v sledovanom mobilnom objekte (6), ktoré má elektrický vstup alebo výstup a takým zariadením môže byť napr. na tachometer, palivová nádrž, kúrenie, klimatizácia, siréna, imobilizér, zapalovanie mobilného objektu, zabezpečovací systém, navigačný systém, lokalizačné zariadenie, identifikačné zariadenie.
3. Systém podľa nárokov 1 a 2, **vyznačujúci sa tým**, že výstupným zariadením (5) je napr. mobilný telefón, komunikátor, notebook, PDA, PC alebo ich viacnásobná kombinácia s možným prepojením na tlačiareň, monitor alebo displej.
4. Systém podľa nárokov 1 až 3, **vyznačujúci sa tým**, že zapojenie výstupného zariadenia (5) centrály (1) s mobilným objektom (6) prostredníctvom komunikačného subsystému (2), meracích snímačov (3) je obojsmerné a umožňuje užívateľovi systému aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom (6).
5. Systém podľa nároku 1 až 4, **vyznačujúci sa tým**, že výstupné zariadenie (5) je zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu s mobilným objektom (6).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ prvostupňové rozhodnutie spochybnil v otázke posúdenia podmienky vynálezcovskej činnosti a súčasne spochybnil procesné postavenie spoločnosti SYNOT W, a. s. ako účastníka konania o návrhu na zrušenie.

Pri hodnotení dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie, vo vzťahu k podmienke vynálezcovskej činnosti prvostupňový orgán vychádzal z navrhovateľom predložených dokumentov CZ 294596 (príloha D1), DE 19508486 (príloha D2), DE 19521914 (príloha D3), DE 19521917 (príloha D4), DE 19521919 (príloha D5), DE 19625002 (príloha D6), FR 2718532 (príloha D7), US 5475597 (príloha D8), US 5539645 (príloha D9), US 5797134 (príloha D10), US 5732074 (príloha D11), US 5831519 (príloha D12), US 5918180 (príloha D13), JP 3282700 (príloha D14), EP 0892379 (príloha D15), EP 0892381 (príloha D16), WO 98/15935 (príloha D17), DE 19522937 (príloha D20), DE 19631587 (príloha D21), DE 19647769 (príloha D22), US 5014206 (príloha D23), US 5781871 (príloha D24), US 5884221 (príloha D25), EP 0249487 (príloha D26), WO 90/09645 (príloha D27), WO 97/09696 (príloha D28), WO 98/12683 (príloha D29), pričom za najbližší stav techniky v danom prípade označil namietaný dokument D1.

Pokiaľ ide o podmienku vynálezcovskej činnosti, orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza, že pri jej hodnotení sa vychádza z obsahu napadnutého patentu. Vychádza sa teda z toho, aký technický problém či nedostatok doterajšieho stavu techniky odstraňuje alebo inak rieši. Následne sa hodnotí, či k napadnutému technickému riešeniu je možné dospieť na základe znalostí získaných z doterajšieho stavu techniky a všeobecných vedomostí, ktorými disponuje odborník v danom odbore, iba rutinnou inžinierskou činnosťou bez vynaloženia vynálezcovskej činnosti alebo nie.

K námietke majiteľa, že úrad už raz rozhodol o návrhu na zrušenie napadnutého patentu a tiež o návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 4615 s rovnakým predmetom ochrany, a napriek tomu v napadnutom rozhodnutí neuviedol a nezaoberal sa závermi a argumentmi znaleckých posudkov, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. V konaní, výsledkom ktorého bolo napadnuté rozhodnutie, neboli predložené žiadne znalecké a ani odborné posudky. Čo sa týka konania o návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 4615, k tomuto je nutné uviesť, že napriek tomu, že ide o dva ochranné dokumenty s rovnakým predmetom ochrany, konania v týchto prípadoch sú samostatné a úrad si nemôže z vlastnej iniciatívy preberať dôkazy z iných podaní. Znalecký posudok č. 8/2010 z 22. apríla 2010 vypracovaný Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave, na ktorý sa majiteľ okrem iného odvolával, bol predložený v rozkladovom konaní týkajúcom sa iného konania o návrhu na zrušenie, v rámci ktorého bol voči novosti napadnutého patentu riešený úplne iný namietaný dokument (EUTELTRACS). V podaní majiteľa pritom nebolo uvedené, že by sa tento znalecký posudok mal týkať aj iného zrušovacieho konania. Naopak, tento vo vyjadrení len uviedol, že: *„Pre lepšie pochopenie vedného odboru telematika, a tým aj vynálezu prikladáme znalecký posudok vypracovaný ... , ktorého spracovateľ sa podrobne zaoberá okrem iného tiež vedným odborom telematika. Tento znalecký posudok bol tiež predložený k rozkladu proti rozhodnutiu úradu vo veci úžitkového vzoru č. 4615“*, pričom z uvedeného nijako nevyplýva, že majiteľ chcel predložiť tento dokument aj v súvislosti s konaním o návrhu na zrušenie napadnutého patentu, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie.

Majiteľ poukázal aj na obvyklú prax EPÚ, ktorý pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti používa 3-fázovú metódu. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je nepochybné, že prvostupňový orgán postupoval pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti rovnako ako EPU len s tým rozdielom, že jednotlivé kroky v napadnutom rozhodnutí nie sú presne očíslované. Z napadnutého rozhodnutia sú však všetky fázy uvedenej „metódy“ zjavné. Je zrejmé, že skôr majiteľ si neuvedomuje postup takéhoto posúdenia, keďže ako príklad „prvej fázy“ v posudzovaní vynálezcovskej činnosti uvádza posúdenie podmienky novosti prvostupňovým orgánom.

Z obsahu spisu podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí zhodnotil všetky namietané dokumenty a na základe tohto zhodnotenia určil dokument predstavujúci vzhľadom na predmet ochrany napadnutého patentu najbližší stav techniky, za ktorý označil namietaný dokument D1. Tento následne podrobne porovnával s napadnutým patentom, pričom rozdiely vyplývajúce z porovnania napadnutého riešenia a riešenia uvedeného v namietanom dokumente D1 bolo možné pokladať za všeobecné znalosti odborníka v danej oblasti techniky.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu poukázal na tvrdenie prvostupňového orgánu, podľa ktorého namietaný dokument D1 obsahuje všetky prvky systému tak, ako ich obsahuje aj napadnutý patent. S týmto nesúhlasil, pretože podľa neho je jednotlivé prvky potrebné hodnotiť z hľadiska ich funkcie a dosahovaného účinku a za

zhodné možno považovať len také, ktoré majú rovnakú funkciu a rovnaké účinky. Odvolával sa pritom najmä na Znalecký posudok č. 8/2010 Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave a Odborný posudok Katedry riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a citoval vyjadrenie, v ktorom sa uvádza: „V namietanom dokumente D1 existujú dva druhy mobilných objektov s rozdielnou funkciou a účinkami, t. j. ide o dva rozdielne znaky systému. Jeden druh mobilných objektov informácie zisťuje a posiela a druhý druh mobilných objektov tieto informácie prijíma a využíva. Funkcia a účinky jedného tohto znaku (mobilný objekt) je poskytovať informácie o sebe na účely odovzdania týchto informácií iným mobilným objektom, nakoľko sú využiteľné nie pre neho samého, ale výlučne pre iný mobilný objekt.“

Podľa majiteľa prvostupňový orgán nesprávne posúdil a porovnal mobilný objekt v schéme zapojenia systému podľa napadnutého patentu s mobilným objektom v schéme zapojenia systému v namietanom dokumente D1. Kým v systéme podľa napadnutého riešenia postačuje na funkčnosť a zabezpečenie všetkých funkcií systému jediné vozidlo, lebo komunikácia medzi vozidlom a centrálou je obojsmerná, v systéme podľa namietaného dokumentu D1 je na funkčnosť systému potrebných viac vozidiel, minimálne dve. Princípom systému podľa namietaného dokumentu D1 je zber dát z jedného vozidla a ich vyhodnotenie a úprava na odovzdanie ostatným vozidlám alebo tretím stranám, a teda tento systém potrebuje na svoju funkčnosť viac mobilných objektov ako jeden. Počet prvkov v porovnávaných riešeniach tak podľa tohto odborného vyjadrenia nie je rovnaký.

Zo záveru priloženého odborného vyjadrenia Ústavu súdneho inžinierstva majiteľ zdôraznil výrok, že: „V žiadnom prípade nie je technicky možné považovať dva prvky (dva mobilné objekty) namietaného patentu za funkčne identické s jedným prvkom (mobilným objektom) napadnutého úžitkového vzoru, a preto je vylúčené, aby namietaný patent a napadnutý úžitkový vzor, ktoré nemajú rovnaký počet prvkov, boli zhodné.“

Pokiaľ ide o znalecké posudky a odborné vyjadrenia predložené spolu s rozkladom orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné predovšetkým odkázať na ustanovenie § 32 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), podľa ktorého úrad vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku. Z uvedeného ustanovenia kompetenčného zákona a patentového zákona vyplýva, že úrad je ústredným orgánom štátnej správy, ktorému je zo zákona zverená právomoc rozhodovať o tom, či sú splnené podmienky na udelenie patentu podľa predpisov platných v čase udelenia. Úrad je teda štátnym orgánom, ktorý je oprávnený posúdiť všetky skutočnosti (teda aj odborné), ktoré sú pre udelenie patentu rozhodné. Je zrejmé, že znalecké posudky predložené majiteľom, nie sú posudkami v zmysle ustanovenia § 36 správneho poriadku, keďže podľa tohto ustanovenia môže znalca ustanoviť len správny orgán. Znalecké posudky, ktoré predložil majiteľ, tak možno považovať za listinné dôkazy, ktoré sú súčasťou rozkladu a ktoré je orgán rozhodujúci o rozklade povinný vyhodnotiť v súlade s pravidlami hodnotenia dôkazov.

K majiteľom predloženým znaleckým posudkom orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Odborný posudok z 18. februára 2010 vypracovaný Katedrou riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity porovnáva systém EUTELTRACS voči napadnutému patentu, teda iný namietaný materiál, ktorý bol súčasťou iného konania o zrušení napadnutého patentu. Pred vyjadrením sa k ostatným predloženým posudkom (k Znaleckému posudku č. 8/2010 vypracovanému Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave a k Odbornému vyjadreniu č. 43/2012 vypracovanému Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline) je dôležité si ujasniť, čo je vlastne predmetom ochrany a ako je potrebné pristupovať k výkladu patentových nárokov, pretože majiteľ vo všetkých svojich podaniach prízvukoval, že prvostupňový orgán sa dopustil zásadnej chyby, keď na výklad patentových nárokov nepoužil opis patentu tak, ako mu to ukladá § 13 patentového zákona.

Na tomto mieste je vhodné citovať napr. z publikácie Ladislava J.: „Právna ochrana vynálezov a úžitkových vzorov“, podľa ktorej „Podstata vynálezu by mala bližšie vysvetliť pojem, ktorý je určený nielen znením hlavného nezávislého nároku, ale aj všetkých ďalších, závislých nárokov. Je však potrebné dbať na to, aby táto časť opisu vo vecnej a rozsahovej stránke, t. j. z hľadiska rozsahu popisovaného pojmu, **zodpovedala zneniu patentových nárokov a nepresahovala ich rámec.**“ (str. 87). „Opis vynálezu musí obsahovať aj popis najmenej dvoch príkladov uskutočnenia, ktoré by mali dať odborníkovi návod na uskutočnenie vynálezu podľa uvedených konkrétnych údajov. Z logického hľadiska sa má v tejto časti opisu vynálezu

uvádzať niekoľko konkrétnych, teda jedinečných uskutočnení vynálezu, ktoré spadajú do rozsahu obecného riešenia, ktoré je charakterizované definíciou pojmu, t. j. definíciou patentového nároku.“ (str. 89).
Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon, patentové nároky musia vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany; musia byť jasné, stručné a podložené opisom.

Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že opis s patentovými nárokmi musia vzájomne korešpondovať, tzn. znaky, ktoré nie sú uvedené v patentových nárokoch, ale sú uvedené v opise, nemožno považovať za znaky, ktoré sú súčasťou ochrany, pretože by išlo o presiahnutie rámca skutočnej ochrany danej znením patentových nárokov.

Podľa majiteľa sa v napadnutom patente rieši technický problém automatického sledovania parametrov vozidla on-line v reálnom čase a výsledkom, resp. priemyselnou využiteľnosťou, je napr. automatické generovanie knihy jász (STAS) a/alebo ovládanie vybraných elektrických zariadení. Tiež je podľa neho nepravdivé tvrdenie prvostupňového orgánu, že z patentových nárokov napadnutého patentu nevyplýva diaľkové ovládanie vozidla, ale len jeho obojsmerná komunikácia s mobilným objektom. V tejto súvislosti poukázal na časť Podstata vynálezu, kde je na str. 2, riadky 51 až 57 uvedené, že: „... systém umožňuje užívateľovi aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom,“ čo znamená, že umožňuje „monitorovanie a/alebo ovládanie zariadení v mobilnom objekte“.

Podľa patentového nároku č. 4 napadnutého patentu systém podľa patentových nárokov č. 1 až 3 sa vyznačuje tým, že zapojenie výstupného zariadenia (5) centrály (1) s mobilným objektom (6) prostredníctvom komunikačného subsystému (2), meracích snímačov (3) je obojsmerné a umožňuje užívateľovi systému aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom (6). Umožnenie spätnej komunikácie nie je identické s menením dynamických a prevádzkových charakteristík vozidla a ani takúto činnosť pod výraz „spätná komunikácia“ nie je možné zahrnúť.

Podľa príkladu uskutočnenia č. 1 napadnutého patentu je systém pomocou meracích snímačov 3 napojený na tachometer, palivovú nádrž a zapalovanie v mobilnom objekte 6, ktorým je nákladný automobil. Mobilný objekt 6 odvádza pomocou týchto meracích snímačov 3 svoje technicko-prevádzkové parametre do bezdrôtového komunikačného subsystému 2. Komunikačný subsystém 2 k týmto údajom pripája informácie o polohe mobilného objektu 6 získané pomocou družicového prijímača 4 na meranie zemepisnej polohy a prenáša ich do centrály 1. Centrála 1 tieto informácie v reálnom čase spracováva. Tak je možné zistiť za konkrétne časové obdobie miesto začiatku i konca jazdy, prejdenú vzdialenosť, stav paliva v nádrži a stav zapalovania. Keďže systém zisťuje polohu mobilného objektu 6, po ukončení jazdy je možné generovať Záznam o jazde vozidla a príslušný grafický výstup. Do autoparku je možné zaradiť ľubovoľný počet mobilných objektov 6.

V príklade uskutočnenia č. 2 je uvedené, že systém je pomocou meracích snímačov 3 napojený na zapalovanie, kúrenie a zabezpečovací systém vo vozidle 6. Systém je zapojený a pracuje rovnakým spôsobom ako v príklade č. 1. Pre majiteľa mobilného objektu 6, ktorým je osobný automobil, poskytuje možnosť zistiť aktuálnu polohu a rýchlosť mobilného objektu 6 a/alebo stav elektrického zariadenia (zapalovanie, kúrenie), ako aj získať informáciu o narušení mobilného objektu 6, výpadku spojenia s komunikačným subsystémom 2 či výpadku napájania (t. j. vybití autobatérie).

V príklade uskutočnenia č. 3 napadnutého patentu sa konštatuje, že systém je zapojený a pracuje rovnakým spôsobom ako v príklade č. 1, s tým rozdielom, že jedno z výstupných zariadení 5 v centrále 1 je komunikačné zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu s vodičom, jeho kontrolu prípadne ochranu vo výnimočnej situácii a v mobilnom objekte 6, ktorým je vozidlo, je aspoň jeden merací snímač 3 vybavený displejom a klávesnicou. Ďalšie meracie snímače 3 sú umiestnené tak, aby zabezpečovali trvalé monitorovanie nákladného priestoru. Systém umožňuje aj dohľadanie ukradnutého mobilného objektu 6, resp. indikáciu prekročenia územia vymedzeného vopred definovanými hranicami.

Ani v jednom z predmetných príkladov uskutočnenia nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade uvedené, že systém umožňuje užívateľovi spätnú komunikáciu s mobilným objektom v tom zmysle, že umožňuje ovládanie zariadení v mobilnom objekte. Pokiaľ tento znak bol pre majiteľa dôležitý vzhľadom na doterajší stav techniky, mal byť uvedený v patentových nárokoch a aj v príkladoch uskutočnenia. Zároveň je z nich zrejme, čo sa pod pojmom „komunikácia“ rozumie a nie je to v žiadnom prípade „možnosť ovládania“ zariadení v mobilnom objekte. Pokiaľ tento znak majiteľ spomenul len v podstate vynálezu, možno to chápať

tak, že si vytýčil nejaký cieľ, ktorý však svojím riešením nepokryl, a v podstate ho nevyriešil, a teda nie je možné si chrániť len úmysel majiteľa niečo riešiť, bez uvedenia konkrétneho riešenia.

V predložennom znaleckom posudku č. 8/2010 sa konštatuje nezgodnosť systému podľa napadnutého patentu tak, ako je opísaný v príkladoch uskutočnenia, opise, príp. na priložených obrázkoch, na základe jeho porovnania s riešením podľa namietaného dokumentu D1. Pri takomto porovnaní možno súhlasiť, že obe riešenia nie sú zhodné, avšak predmetný znalecký posudok neberie dostatočne do úvahy udelený rozsah ochrany, ktorý vyplýva z patentových nárokov. Odlišná funkcionálna systému vyplývajúca napr. z opisu napadnutého patentu pritom nebola predmetom ochrany.

V závere znalec zdôraznil niektoré rozdiely medzi napadnutým riešením a namietaným dokumentom D1, pričom uviedol:

- 1) Je vylúčené, aby dva systémy s rozdielnymi blokovými schémami a rozdielnym počtom prvkov boli zhodné.
- 2) V namietanom patente sa nenachádza možnosť vytvorenia záznamu o jazde vozidla (STAS).
- 3) V namietanom patente sa nenachádza možnosť ovládať vybrané zariadenie v mobilnom objekte.
- 4) V namietanom patente sa nevyskytuje možnosť lokalizácie vozidiel a dohľadanie ukradnutého mobilného objektu.

K bodu 1) je nutné uviesť, že napadnutým rozhodnutím bol predmet ochrany napadnutého patentu zrušený na základe nesplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti. Prvostupňový orgán teda nerozhodol o zrušení na základe nenovosti napadnutého riešenia, resp. nekonštatoval, že ide o zhodné riešenia, len poznamenal, že riešenie podľa namietaného dokumentu D1 obsahuje všetky prvky systému podľa napadnutého riešenia, t. j. zhodné prvky alebo ich technické ekvivalenty. Vo všeobecnosti pokiaľ nejaké namietané riešenie obsahuje aj prvky navyše vzhľadom na chránené riešenie, môže byť napriek tomu námietkou z dôvodu, že tieto napr. dva prvky sú funkčne technickými ekvivalentmi napr. len jedného prvku, a to práve pre nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, a teda tvrdenie znalca v tomto smere sa z hľadiska patentovo-právnej praxe javí ako nesprávne.

K bodu 2) je nutné uviesť, že ide o výstup zo systému, ktorý je v napadnutom patente spomenutý ako možný výstup, avšak jeho vytvorenie nie je bližšie definované a nie je predmetom ochrany. Aj z namietaného dokumentu D1 vyplývajú rôzne výstupy. V tomto smere sú oba systémy rovnaké.

K bodu 3) už bolo uvedené rozsiahle vysvetlenie, preto nie je potrebné sa k tomu opakovane vyjadrovať.

K bodu 4) je potrebné uviesť, že predmetom ochrany napadnutého patentu nie je použitie systému (dohľadanie ukradnutého vozidla), ale zapojenie. Zároveň nie je pravdou, že v namietanom dokumente D1 sa nevyskytuje možnosť lokalizácie vozidiel (viď str. 1 namietaného dokumentu D1, kde je uvedené, že aby mohli byť informácie priradované určitému miestu, je okrem toho nutné upraviť do príslušných vozidiel zariadenia na určovanie vlastnej polohy).

Na základe uvedeného možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade závery znalca v súvislosti so zrušením napadnutého patentu považovať za vyvrátené.

V predložennom odbornom vyjadrení Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity sa na str. 4 uvádza, že tvrdenie prvostupňového orgánu, že riešenie podľa namietaného dokumentu D1 obsahuje všetky prvky systému tak, ako ich obsahuje aj napadnutý patent, je nesprávne, pretože v žiadnom prípade nie je technicky možné považovať dva prvky (dva mobilné objekty) namietaného patentu za funkčne identické s jedným prvkom (mobilným objektom) napadnutého patentu, a preto je vylúčené, aby namietaný patent a napadnutý patent, ktoré nemajú rovnaký počet prvkov, boli zhodné. Podľa tohto odborného vyjadrenia sú účel a technické účinky namietaného patentu a napadnutého patentu rozdielne, a preto nemožno obidva systémy považovať za technické ekvivalenty.

Znalec ďalej poukázal najmä na skutočnosť, že v napadnutom patente sa uvádza záznam o jazde vozidla ako podstatný výstup systému a tento prvok sa nachádza v opise Doterajšieho stavu techniky a v Podstate technického riešenia, pričom v riešení podľa namietaného dokumentu D1 sa tento prvok nevyskytuje a ani neexistuje teoretická možnosť vytvorenia tejto knihy jász v tomto riešení.

V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné opakovane zdôrazniť, že rozsah ochrany je daný znením patentových nárokov a nie tým, čo je uvedené v Doterajšom stave techniky, resp. v Podstate technického riešenia. Obsahom patentových nárokov je elektronické zapojenie charakterizované tým, že sa definuje, z akých elektronických súčastí toto zapojenie pozostáva a ako sú tieto súčasti elektricky, resp. magneticky prepojené. Usporiadanie prvkov sa v tomto prípade posudzuje ako celok. Avšak v prípade patentových nárokov týkajúcich sa zapojenia nie je možné požadovať ochranu na príslušné funkcie tohto zapojenia. Ochrana sa tiež nevzťahuje na vytvorenie tzv. knihy jász, ktorú znalec dáva predovšetkým do popredia ako výstup, ktorý neobsahuje riešenie podľa namietaného dokumentu D1. Vytvorenie knihy jász je nutné považovať len za výstup ako taký. Toto zistenie považuje znalec za významné zdôvodnenie, prečo namietaný patent a napadnutý patent nie sú zhodné.

Pokiaľ ide o namietanú nezhodnosť v príslušných prvkoch, je potrebné zopakovať, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval, že predmetné riešenia sú zhodné. Napadnutý patent nebol zrušený z dôvodu nedostatku novosti, ale preto, že jeho predmet nespĺňal podmienku vynálezovskej činnosti. Priemerný odborník v danej oblasti techniky by dospel k zapojeniu definovanému v hlavnom patentovom nároku napadnutého patentu na základe poznatkov známych z namietaného dokumentu D1 v spojení so všeobecnými vedomosťami v danej oblasti techniky bez toho, aby na to musel vynaložiť vynálezovské úsilie. Keďže predmetom ochrany je len zapojenie definované v patentových nárokoch v statickom stave, preukazovanie rozdielov v rôznych možnostiach ich použitia, pokiaľ nie sú priamo v patentových nárokoch uvedené, je z hľadiska hodnotenia splnenia podmienok zápisu irelevantné.

Ďalej podľa znalca namietaný patent nemožno považovať za stav techniky, lebo napadnutý patent dosahuje vyššie technické účinky, a teda napadnuté riešenie vyžadovalo od pôvodcov vynaloženie vynálezovskej činnosti. K uvedenému tvrdeniu znalca je nutné uviesť, že podľa § 7 ods. 2 patentového zákona sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek predtým, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Keďže namietaný patent bol zverejnený 13. mája 1998, pričom majiteľovi prislúcha právo prednosti k napadnutému patentu od 24. júna 1999, je nutné tento v danom prípade považovať za stav techniky.

Mobilný objekt v zapojení podľa napadnutého patentu nie je podľa majiteľa rovnakým prvkom ako vozidlo v riešení podľa namietaného dokumentu D1. Na posúdenie tejto skutočnosti je potrebné opätovne poukázať na obsah patentových nárokov napadnutého patentu, podľa ktorých systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy sa vyznačuje tým, že pozostáva z mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať. V patentovom nároku sa neuvádza, ako sú informácie prenášané do centrály. Zároveň nie je z patentového nároku zrejмый počet mobilných objektov. V namietanom dokumente D1 systém zisťuje dopravné informácie od vozidiel (13), ktoré obsahujú koncové prístroje 1, 2, 3, pričom vozidlo (13) vysiela signál do centrály. Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejмый, že mobilný objekt (6) z napadnutého patentu je technický ekvivalent k vozidlu (13) z namietaného dokumentu D1.

Ďalej majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán tiež nesprávne posúdil a porovnal znaky týkajúce sa centrály v schéme zapojenia systému podľa napadnutého patentu a centrály v schéme zapojenia namietaného dokumentu D1. Centrála je v napadnutom riešení z hľadiska svojej funkčieschopnosti aktívny prvok systému, čo znamená, že z centrály je možné ovládať sledované vozidlo, resp. meniť jeho prevádzkové charakteristiky nezávisle od tohto vozidla alebo jeho vodiča, napríklad zapnutie/vypnutie zabezpečenia vozidla, zapnutie/vypnutie imobilizéra, zapnutie/vypnutie nezávislého kúrenia a pod. V namietanom dokumente D1 je centrála voči vozidlu, z ktorého získala informácie, pasívnym prvkom systému, pretože tok informácií z centrály nesmeruje späť k vozidlu, ktoré informácie poskytlo, ale k iným vozidlám a/alebo miestam. Centrála v tomto systéme spätne nekomunikuje s pôvodným vozidlom, žiadnym spôsobom nemení jeho dynamické a prevádzkové charakteristiky, iba informácie o tomto vozidle poskytuje iným vozidlám a/alebo miestam. Je teda zrejмый, že centrála v napadnutom patente plní inú úlohu, má inú funkciu a jej zapojenie v systéme je iné ako u centrály v namietanom patente, a teda nemôže ísť o znaky zhodné ani ekvivalentné.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Podľa hlavného patentového nároku napadnutého patentu systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy sa vyznačuje tým, že pozostáva okrem iného z centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií. V riešení podľa namietaného dokumentu D1 je centrála (20), ktorá spracováva údaje prijaté od vozidiel (13).

Ak centrála (20) spracováva údaje, resp. prijaté informácie, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že je vybavená softvérom na ich spracovanie.

Podľa majiteľa centrála (20) v namietanom dokumente D1 spätne nekomunikuje s pôvodným vozidlom.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za vhodné opätovne konštatovať, že nie je dôležité, aký spôsob využitia daného zapojenia je uvedený v namietanom dokumente D1, ale je dôležité samotné zapojenie jednotlivých prvkov a vzťahy medzi týmito prvkami, z ktorých priamo vyplýva ich možná funkcia. Z namietaného dokumentu D1 (napr. str. 2, riadok 52, str. 3, riadok 14) je zrejme, že vozidlo (13) je vybavené aj vysielačou, aj prijímačou stanicou, a teda je schopné nielen vyslať, ale aj prijať údaje z centrály (20). Je zrejme, že pokiaľ centrála (20) prijme údaje z určitého vozidla, nie je potrebné tieto údaje v rámci dopravnej situácie odovzdať vozidlu, ktoré samotné tieto údaje zistilo a zaslalo centrále (20), ale iným vozidlám, aby boli informované o dopravnej situácii, resp. o údaj, ktorý toto vozidlo zaslalo centrále (20). Avšak to neznamená, že centrála nie je schopná tento údaj zaslať aj tomu istému vozidlu, čo daný údaj zistilo, resp. mu zasiela údaje z ostatných vozidiel. Organizácia dopravy, na ktorú sa systém podľa namietaného dokumentu D1 používa, však v tomto prípade nie je dôležitá, dôležité je opísané vzájomné spätné prepojenie vozidla (13) s centrálou (20). Spätnú komunikáciu je možné nájsť v namietanom dokumente D1 napr. na str. 5, riadky 49 až 51, kde je uvedené: „*Koncový prístroj nehodového vozidla (13) vysiela hlásenie na svoje bezprostredne príslušné vysielačie a prijímacie stanice mobilnej rádiovj siete.*“ alebo na str. 5 riadky 15 až 30, alebo na str. 7 riadok 19: „*Tok údajov ku koncovým prístrojom je obojsmerný, takže sieťový server (9) môže aktuálne upravené údaje odovzdávať priamo jednotlivým alebo všetkým priradeným koncovým prístrojom.*“, a teda aj spätne vozidlu, ktoré údaj predtým zaslalo centrále.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že centrála v riešení podľa namietaného dokumentu D1 žiadnym spôsobom nemení dynamické a prevádzkové charakteristiky vozidla ako je to uskutočňované v napadnutom riešení, je potrebné uviesť, že majiteľ poukazuje na argumenty uvedené v časti Podstata technického riešenia, pričom ako už bolo zdôraznené, ochrana patentom je daná znením patentových nárokov. V patentovom nároku č. 4 napadnutého patentu je uvedené, že zapojenie výstupného zariadenia (5) centrály (1) s mobilným objektom (6) prostredníctvom komunikačného systému (2), meracích snímačov (3) je obojsmerné a umožňuje užívateľovi systému aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom (6). Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade umožnenie spätnej komunikácie nie je identické s menením dynamických a prevádzkových charakteristík vozidla a ani takúto činnosť pod výraz „spätná komunikácia“ nie je možné zahrnúť.

Majiteľ ďalej zdôraznil, že podstatným výsledkom, ktorý sa má dosiahnuť pri napadnutom patente, je spojenie centrály s mobilným objektom on-line v reálnom čase. Fakt, že systémom podľa napadnutého patentu sa mal na rozdiel od dovtedajšieho stavu techniky dosiahnuť prenos informácii nielen on-line, ale aj v reálnom čase, podľa majiteľa jednoznačne určuje, že systém podľa napadnutého patentu musí využívať technológie, ktoré to umožňujú.

V súvislosti s týmto argumentom majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom ochrany nie je druh komunikačného systému (napr. GSM, GPRS, UMTS a pod.), ale to, že v riešení podľa napadnutého patentu je použitý komunikačný systém využívajúci bezdrôtový prenos údajov. Je nesporné, že mobilná rádiová sieť, napr. s technológiu GSM využívajúca bezdrôtový prenos uvedená v namietanom dokumente D1 predstavuje technický ekvivalent vzhľadom na komunikačný subsystém použitý v napadnutom patente.

Čo sa týka spracovania dát on-line v reálnom čase, k tomuto je nutné poukázať na nasledovné: „*Hlavnou úlohou pri real-time systéme je, aby systém vykonal svoje úlohy ešte pred definovaným hraničným termínom, pričom nezáleží, či je tento hraničný termín meraný v milisekundách alebo dňoch, pokiaľ je daná úloha ukončená pred hraničným termínom, systém je považovaný za real-time.*“ (zdroj: <http://ap.urpi.fe.i.stuba.sk> alebo www.posterus.sk). Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že požiadavka prenosu údajov v reálnom čase predstavuje situáciu, keď určitá udalosť musí byť vykonaná v stanovenom časovom intervale, prípadne s určitým maximálnym oneskorením, inak bude prenášaná hodnota neaktuálna a systém sa môže začať správať nežiaduco.

Zároveň, ak má riešenie v namietanom dokumente D1 monitorovať a upozorňovať na dopravnú situáciu, resp. zisťovať „dynamické“ dopravné informácie, je zrejme, že prenos údajov musí byť on-line v reálnom čase, inak by takéto dopravné informácie nemali pre účastníkov dopravy žiadny význam. Nie je pritom dôležité, aká komunikačná sieť je využívaná, odhliadnuc od skutočnosti, že v patentových nárokoch napadnutého patentu nie je výslovne uvedené použitie akejkoľvek technológie prenosu. Na uvedenom nič

nemení ani poukazovanie majiteľa na zaradenie prvku „overovacie skúšky“ do systému podľa namietaného dokumentu D1, pretože zaradenie kontroly nemôže znefunkčniť systém, čo sa týka jeho činnosti on-line v reálnom čase.

Majiteľ tiež namietol, že systém v napadnutom patente je plošne použiteľný nezávisle od geografickej lokalizácie, kým v systéme podľa namietaného dokumentu D1 je potrebné vopred definovať záujmové oblasti Sx alebo S'x, prípadne záujmové trasy.

Vo vzťahu k tejto námietke majiteľa možno konštatovať, že obidva systémy využívajú na lokalizáciu polohy mobilného objektu družicové prijímače, a teda pre obidva systémy nie je nemožné využiť ľubovoľný priestor, ktorý sa však vzhľadom na reálne potreby využitia systému obmedzuje. Rovnako je to aj v napadnutom patente, kde sa v príklade uskutočnenia č. 3 uvádza, že: „... systém umožňuje aj dohľadanie ukradnutého mobilného objektu, resp. identifikáciu prekročenia územia vymedzeného vopred definovanými hranicami“.

V odôvodnení rozkladu majiteľ označil napadnuté rozhodnutie za nesprávne tiež z dôvodu, že vychádzalo z nesprávneho posúdenia namietaného patentu a napadnutého patentu prvostupňovým orgánom, ktoré dokladoval viacerými znaleckými posudkami renomovaných a nezávislých inštitúcií v odbore elektrotechnika, ktorých stanovisko je podľa majiteľa potrebné považovať za relevantné.

V súvislosti s uvedeným tvrdením majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že posúdenie odborných otázok z oblasti patentovo-právnej ochrany patrí do kompetencie úradu, ktorý sa jednotlivými závermi predložených znaleckých posudkov zaoberal ako dôkazmi jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti s ďalšími dôkazmi a tieto zhodnotil vyššie.

Ďalej je potrebné tiež zdôrazniť, že zo zadania predmetu znaleckých posudkov je zrejmé, že znalci posudzovali vlastnosti oboch riešení a ich zhodnosť, resp. nezhdnosť (t. j. novosť, resp. nenovosť), avšak neposudzovali vynálezcovskú činnosť v zmysle § 8 ods. 1 patentového zákona tak, ako je to nutné vykonať pri posúdení splnenia, resp. nesplnenia podmienok udelenia patentu podľa tohto zákona. Ďalej, aj keby bolo možné ich závery zobrať ako relevantné, v predmetnom konaní by museli porovnávať všetky znaky uvedené v namietanom patente, avšak len vo vzťahu k tým znakom, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch napadnutého patentu, pretože len na tieto znaky sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z napadnutého patentu, nie k znakom uvedeným len v opise. Zároveň by museli posúdiť, či by odborník v danej oblasti techniky na základe všetkých znakov uvedených v namietanom patente, za použitia svojich všeobecných vedomostí, dospel k riešeniu, ktoré je vymedzené patentovými nárokmi napadnutého patentu, a to zrejším spôsobom bez vynaloženia vynálezcovskej činnosti. Takúto analýzu ale znalci nevykonali, pričom ako už bolo niekoľkokrát zdôraznené, uvedená kompetencia prináleží len úradu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že riešenie podľa napadnutého patentu nespĺňalo v čase podania podmienky na jeho udelenie podľa § 8 ods. 1 patentového zákona, pretože nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti, a teda v predmetnom prípade bolo dôvodné napadnutý patent zrušiť.

Majiteľ vo svojich podaniach, ktorými doplnil vecné odôvodnenie rozkladu, spochybnil tiež účasť spoločnosti SYNOT W, a. s. v konaní o návrhu na zrušenie napadnutého patentu. Podľa neho v dôsledku transformačných zmien spoločnosti SGS, a. s. je účasť spoločnosti v tomto konaní na strane spoločnosti CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Súčasne vyjadril pochybnosť ohľadom oprávnenia p. Ing. H. na zastupovanie spoločnosti SYNOT W, a. s. v predmetnom konaní.

Vo vzťahu k týmto námietkam majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Za účelom prehľadnosti a zrozumiteľnosti je najskôr potrebné poukázať na dve transformačné zmeny, ktorými spoločnosť SGS, a. s. ako navrhovateľ zrušenia prešla v rokoch 2009 a 2012. Prvá prebehla k 1. novembru 2009, kedy došlo k jej rozdeleniu odštiepením so vznikom jednej novej nástupníckej spoločnosti, ktorou sa stala spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Táto prechodom nadobudla časť imania spoločnosti SGS, a. s. bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 k Projektu rozdelenia. Druhá transformačná zmena nastala k 25. septembru 2012 a týkala sa zlúčenia spoločnosti SGS, a. s. so spoločnosťou SYNOT W, a. s., pri ktorom spoločnosť SGS, a. s. zanikla a všetok jej majetok prešiel na nástupnícku spoločnosť SYNOT W, a. s.

Existencia napadnutého patentu a s ním spojené práva a povinnosti navrhovateľa vo vzťahu k majiteľovi, konkrétne prípadná povinnosť mať uzatvorenú licenčnú zmluvu alebo naopak právny záujem na zrušení napadnutého patentu, sú podľa názoru majiteľa spojené s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet, a preto boli súčasťou časti imania prechádzajúceho zo spoločnosti SGS, a. s. na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. v rámci opísaného procesu rozdelenia odštiepením.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je vyššie uvedené tvrdenie majiteľa účelové a zavádzajúce, pretože uvádzané „prípadné“ povinnosti (t. j. povinnosť navrhovateľa mať, resp. nemať uzatvorenú licenčnú zmluvu s majiteľom), v ktorých majiteľ vidí spojitosť napadnutého patentu s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet, nepredstavovali ku dňu účinnosti prechodu (a ani v súčasnosti nepredstavujú) reálne existujúce záväzky na strane spoločnosti SGS, a. s., ktoré by mohli byť predmetom prechodu časti imania na nástupnícku spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že práva a povinnosti spojené s účasťou spoločnosti SGS, a. s. v konaní o návrhu na zrušenie napadnutého patentu na nástupnícku spoločnosť neprešli.

Pokiaľ ide o pochybnosti majiteľa týkajúce sa zastupovania spoločnosti SYNOT W, a. s. p. Ing. H., k tomuto je potrebné uviesť, že toto oprávnenie je nesporne preukázané plnou mocou predloženou spolu s oznámením majiteľa doručeným úradu 22. apríla 2013, ktoré bolo tiež zaslané majiteľovi na základe jeho žiadosti.

Na základe uvedeného možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať, že procesné postavenie spoločnosti SYNOT W, a. s. ako účastníka konania o návrhu na zrušenie napadnutého patentu a oprávnenie p. Ing. H. zastupovať spoločnosť SYNOT W, a. s. v predmetnom konaní boli relevantným spôsobom preukázané, a teda námietky majiteľa ohľadom týchto skutočností možno považovať za bezpredmetné.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné uviesť, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe 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. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Edita Litváková
Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava

II.

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