



Banská Bystrica 6. júla 2015  
PP 20-2013 II/64-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. mája 2015 prihlasovateľmi Ivanom Fremalom, Jilemnického 1500/6, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Oľgou Fremalovou, Jilemnického 1500/6, 969 01 Banská Štiavnica a Ing. Danou Fremalovou, Jilemnického 1500/6, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej „prihlasovatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 20-2013/V-63-2015 zo 4. marca 2015 o zamietnutí patentovej prihlášky s názvom „Trigenerátor s novým tepelným obehom, generuje elektrickú energiu, teplo a čistú vodu“, č. spisu PP 20-2013, 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 § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PP 20-2013/V-63-2015 zo 4. marca 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PP 20-2013/V-63-2015 zo 4. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“) zamietnutá patentová prihláška s názvom „Trigenerátor s novým tepelným obehom, generuje elektrickú energiu, teplo a čistú vodu“, č. spisu PP 20-2013 (ďalej „patentová prihláška“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia úradu bolo konštatovanie, že patentová prihláška nespĺňala podmienky na udelenie patentu stanovené v § 37 ods. 4 patentového zákona, pretože jej predmet (trigenerátor s novým tepelným obehom, generuje elektrickú energiu, teplo a čistú vodu) nebol opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Z podkladov patentovej prihlášky nebol jasný a nebol vysvetlený spomínaný nový tepelný obeh a zároveň nebolo jasné, ako sa generuje elektrická energia, teplo a čistá voda.

Proti tomuto rozhodnutiu podali prihlasovatelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedli, že vzhľadom na zamietavé rozhodnutia zo strany úradu nepokračovali na odstraňovanie nedostatkov patentovej prihlášky, pričom podklady k ich odstráneniu majú pripravené. Podľa názoru prihlasovateľov predmet patentovej prihlášky predstavuje významné riešenie, a preto požiadali o prehodnotenie prvostupňového rozhodnutia.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 55 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade a posúdil dôvody uvádzané 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje zákon o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad v rámci predbežného prieskumu prihlášky zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky podľa § 37, 38 a 59.

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

Podľa § 37 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vynález musí byť v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Patentová prihláška s názvom „Trigenerátor s novým tepelným obehom, generuje elektrickú energiu, teplo a čistú vodu“, č. spisu PP 20-2013, bola prihlasovateľmi podaná 28. februára 2013.

Správou úradu z 5. júna 2014 boli prihlasovatelia oboznámení s tým, že v rámci predbežného prieskumu patentovej prihlášky v zmysle § 40 ods. 1 patentového zákona bolo zistené, že jej predmet nespĺňa podmienky podľa § 37 ods. 4 patentového zákona, pretože nie je opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Podľa názoru úradu z podkladov patentovej prihlášky nebol jasný a ani vysvetlený spomínaný nový tepelný obeh a taktiež nebolo zrejmé, ako sa generuje elektrická energia, teplo a čistá voda. Prihlasovatelia boli súčasne predmetnou správou vyzvaní, aby sa v lehote do 12. augusta 2014 k uvedeným skutočnostiam vyjadrili. Zároveň boli poučení o tom, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadria, alebo ak námietky úradu nevyvrátia, bude patentová prihláška č. spisu PP 20-2013 z uvedeného dôvodu v zmysle § 40 ods. 4 patentového zákona zamietnutá.

Keďže prihlasovatelia sa k predmetnej správe v stanovenej a ani v predĺženej lehote do 12. októbra 2014 nevyjadrili, tzn. dôvody, na základe ktorých mala byť patentová prihláška zamietnutá, nevyvrátili, úrad rozhodnutím zn. PP 20-2013/V-63-2015 zo 4. marca 2015 patentovú prihlášku podľa § 40 ods. 4 patentového zákona zamietol.

Vo vzťahu k odôvodneniu rozkladu, v ktorom prihlasovatelia argumentovali len tým, že podklady patentovej prihlášky majú pripravené a že jej predmet považujú za významné riešenie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že toto žiadnym spôsobom nepoukazuje na vady napadnutého rozhodnutia alebo postupu prvostupňového orgánu, ktorý predchádzal jeho vydaniu. Z obsahu spisu pritom vyplýva, že výsledok konania, ktorým bola patentová prihláška s názvom „Trigenerátor s novým tepelným obehom, generuje elektrickú energiu, teplo a čistú vodu“, č. spisu PP 20-2013, v zmysle § 40 ods. 4 patentového zákona zamietnutá, je správny a zákonný. Ako už bolo uvedené vyššie, prihlasovatelia v stanovenej lehote výzve úradu z 5. júna 2014 nevyhoveli, tzn. predmet patentovej prihlášky neopísali a nevysvetlili tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, pričom na následok nevyhovenia tejto výzve boli upozornení. Vzhľadom na dikciu ustanovenia § 40 ods. 4 patentového zákona nemal prvostupňový orgán inú možnosť ako patentovú prihlášku zamietnuť.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ivan Fremal  
Jilemnického 1500/6  
969 01 Banská Štiavnica