



Banská Bystrica 24. marca 2016
PP 367-2002/P 286100 II/29-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. novembra 2014 navrhovateľom Konštrukta Industry, a. s., K výstavisku 13, 912 50 Trenčín, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 367-2002/P 286100/I-103-2014 z 23. októbra 2014 vo veci návrhu na čiastočné zrušenie patentu č. 286100 s názvom „Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásy“, majiteľa Karl Eugen Fischer GmbH Maschinenfabrik, Mainweg 6+8, D-96224 Burgkunstadt, Nemecko, v konaní zastúpeného spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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) v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 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 sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PP 367-2002/P 286100/I-103-2014 z 23. októbra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PP 367-2002/P 286100/I-103-2014 z 23. októbra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) a § 46 ods. 2 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“) na základe návrhu čiastočne zrušený patent č. 286100 s názvom „Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásy“ (ďalej „napadnutý patent“ alebo „napadnuté riešenie“) a patentové nároky boli obmedzené a stanovené v tomto rozsahu.

- 1. Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásy, najmä kordovej pásy, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásy, zahrňujúce ťažné zariadenie (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásy (1) ležiacej pod nahor vysunutým horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4), na stiahnutie kordovej pásy (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu, zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie zariadenie (4) nad výhodne nižšie ležiaci, odoberajúci dopravný pás (5), **vyznačujúce sa tým, že kliešte (15) sú cez ťažné zariadenie (14) usporiadané nezávisle od neho na kolmý, ako aj na rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4).***
- 2. Podávacie zariadenie podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým, že v smere posunu je pred rezacím zariadením (4) usporiadaný pridržiavač (10) s upínacím zariadením na nadvihnutie postupujúcej kordovej pásy (1).***

3. Podávacie zariadenie podľa nároku 2, **vyznačujúce sa tým**, že pridržiavačom (10) je platňa, výhodne spodná stena (22) pravouhlej rúry, ktorá je vybavená vybraniami na magnety, usporiadanými vzhľadom na platňu výškovo prestavitelne, výhodne permanentné magnety (24), ktorým je priradená vedená feromagnetická upínacia lišta (25) na podobratie, na svojich koncoch výhodne zvisle kordovú pásku (1).
4. Podávacie zariadenie podľa ktoréhokolvek z nárokov č. 1 až č. 3, **vyznačujúce sa tým**, že kliešte (15) pozostávajú z viacerých nezávisle od seba upínateľných úsekov (15a, 15b, 15c, 15d).

Návrh na čiastočné zrušenie napadnutého patentu odôvodnil navrhovateľ tým, že technické riešenie opísané v napadnutom patente nespĺňalo podmienky na jeho udelenie podľa § 5, § 7 a § 8 patentového zákona. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ doložil kópie dokumentov označených ako **D1** – patent US 3477397 A s názvom „Flat article processing apparatus having a common blank supply feeding a plurality of worklines“ zverejnený 11. novembra 1969, **D2** – patent US 4595133 A s názvom „Towel aligning, cutting and hemming system“ zverejnený 17. júna 1986 a **D3** – patent US 1494683 A s názvom „Variable-angle bias cutter“ zverejnený 20. mája 1924 (ďalej „namietané dokumenty“) a tiež predložil návrh obmedzených patentových nárokov.

Majiteľ v rámci podania doručeného úradu 23. marca 2014 na základe navrhovateľom predložených namietaných dokumentov predložil úradu zmenené znenie patentových nárokov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia v prvom rade bolo konštatovanie, že upravený hlavný patentový nárok voči dokumentom D1 až D3 je nový, preto aj na ňom závislé upravené patentové nároky č. 2 až č. 4 sú nové. Na základe uvedeného prvostupňový orgán skonštatoval, že napadnuté riešenie zodpovedajúce upraveným patentovým nárokom vzhľadom na všetky namietané dokumenty spĺňa podmienku novosti podľa § 7 patentového zákona.

V súvislosti s posúdením podmienky vynálezovskej činnosti podľa § 8 patentového zákona prvostupňový orgán uviedol, že podávacie zariadenie na dopravu tenkej lepivej pásky, najmä kordovej, cez rezacie zariadenie tak, ako je definované v upravenom hlavnom patentovom nároku a spresnené závislými nárokmi č. 2 až č. 4, predstavuje prínos k známemu stavu techniky, ktorý možno vo vzťahu k namietaným dokumentom hodnotiť ako vynálezovský a nezrejmý. Na základe uvedeného prvostupňový orgán skonštatoval, že napadnutý patent obmedzený v zmysle prvostupňového rozhodnutia spĺňa podmienku vynálezovskej činnosti podľa § 8 patentového zákona.

Prvostupňový orgán sa zaoberal aj tvrdením navrhovateľa, že výsledkom obmedzenia rozsahu ochrany presunutím znakov z pôvodného nároku č. 4 do nároku č. 1 je majiteľom navrhnutý hlavný nárok celkom nejasný z dôvodu, že nie je zrejmé ako sú kliešte (15) cez ťažné zariadenie (14) usporiadané nezávisle od neho na kolmý, ako aj rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4). Podľa navrhovateľa teda nebol vynález v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, čiže nebola splnená podmienka uvedená v § 37 ods. 4 patentového zákona. Podľa prvostupňového orgánu posudzovanie splnenia podmienky uvedenej v citovanom ustanovení, t. j. dostatočnosti opisu technického riešenia tak, aby ho mohol odborník uskutočniť, nie je založené len na znakoch uvedených v samotných patentových nárokoch, ale na posúdení informácií vyplývajúcich z celého opisu, prípadne výkresov predmetného patentu. Z informácií uvedených v opise prvostupňový orgán následne skonštatoval, že tak, ako sa pohyb ťažného zariadenia nastaví dvomi nastavovacími motormi, pričom jeden motor zabezpečuje kolmý pohyb ťažného zariadenia a druhý rovnobežný, podobne aj kliešte sú ovládané dvoma pohonnými zariadeniami (inými motormi), pričom jedno pohonné zariadenie zabezpečuje ich kolmý pohyb a druhé rovnobežný k reznej hrane. Takže nastavenie kolmého a rovnobežného pohybu oboch zariadení je nezávislé. Na základe uvedeného prvostupňový orgán odmietol tvrdenie navrhovateľa o tom, že technické riešenie nie je vysvetlené jasne a úplne tak, aby ho mohol odborník v danej oblasti techniky uskutočniť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s časťou výroku rozhodnutia, v ktorej úrad stanovil nový rozsah obmedzených patentových nárokov.

Podľa navrhovateľa z doterajšieho priebehu konania, ako aj z rozhodnutia prvostupňového orgánu o návrhu na čiastočné zrušenie patentu je zrejmé, že ako prvostupňový orgán, tak aj majiteľ napadnutého patentu nespochybnili skutočnosť, že pôvodne udelené znenie patentového nároku č. 1 nebolo ani nové, ani nebolo výsledkom vynálezovskej činnosti, a teda je nepatentovateľné. Tento názor podporil odkazom na konanie

o paralelnej európskej patentovej prihláške č. 02005558.8, kde boli podané rovnaké námietky, pričom na základe týchto námietok Európsky patentový úrad udelil dňa 5. januára 2005 európsky patent č. EP1243404 v obmedzenom rozsahu. Otázkou v predmetnom prípade je iba to, ako má byť rozsah ochrany čiastočným zrušením obmedzený.

Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že navrhol obmedziť rozsah ochrany patentového nároku č. 1 napadnutého patentu prevedením znakov z pôvodného nároku č. 2 do nároku č. 1. Aj keď v odôvodnení napadnutého rozhodnutia sa konštatuje, že úrad je povinný sa v rozhodnutí vysporiadať so všetkými relevantnými argumentmi účastníkov konania, túto zásadu, zakotvenú v ustanovení § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, prvostupňový orgán podľa navrhovateľa nedodrжал a jeho návrhom na obmedzenie rozsahu ochrany sa v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberal.

Navrhovateľ uviedol, že pokiaľ správny orgán považuje skutočnosti uvedené účastníkom konania vo vyjadrení za nesprávne a rozhodne sa, že nebude na ne prihliadať, z odôvodnenia rozhodnutia musí byť zrejmé, prečo ich považuje za nesprávne. Aj túto zásadu prvostupňový orgán porušil, pretože sa návrhom navrhovateľa na obmedzenie rozsahu ochrany patentového nároku č. 1 napadnutého patentu prevedením znakov z pôvodného nároku č. 2 do nároku č. 1 v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberal. Pokiaľ by sa ním totiž zaoberal, musel by nutne v zhode s vyššie spomenutým rozhodnutím Európskeho patentového úradu o paralelnej európskej patentovej prihláške č. 02005558.8 dôjsť k záveru, že takéto obmedzenie je správne.

Ďalej navrhovateľ opätovne poukázal na rozpor medzi opisom a význakovou časťou pôvodného patentového nároku č. 4 (teraz nový nárok č. 1), s ktorým sa podľa neho prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nevysporiadal. Tvrdenie majiteľa, že „Podstata nároku č. 4 spočíva v tom, že kliešte môžu vykonávať pohyb kolmo aj rovnobežne, nezávisle od pohybu ťažného zariadenia“ považoval za rozporné so znením význakovej časti pôvodného nároku č. 4, v ktorom sa uvádza, že „kliešte (15) sú cez ťažné zariadenie (14) usporiadané“. To znamená, že kliešte (15) sú pomocou ťažného zariadenia (14) usporiadané. Pokiaľ má však súčasť A vykonávať určitú funkciu pomocou zariadenia B, nie je možné súčasne tvrdiť, že táto súčasť A vykonáva túto funkciu nezávisle od zariadenia B.

Z význakovej časti pôvodného nároku č. 4 tiež nie je zrejmé, ako sú kliešte (15) cez ťažné zariadenie (14) usporiadané nezávisle od neho na kolmý, ako aj rovnobežný pohyb. Z formulácie význakovej časti pôvodného patentového nároku č. 4 vyplýva, že kolmý, ako aj rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4) by mali vykonávať kliešte (15). To je však v rozpore s opisom, kde sa uvádza, že nie kliešte, ale „ťažné zariadenie sa môže nezávisle pohybovať tak kolmo, ako aj rovnobežne s reznou hranou rezacieho zariadenia“. Takýto pohyb ťažného zariadenia majú podľa opisu zaistiť nastavovacie motory („Podľa požadovaného uhla rezu sa nastavujú nastavovacie motory na kolmý a rovnobežný posun ťažného zariadenia“).

Ďalší zásadný rozpor medzi opisom a význakovou časťou pôvodného patentového nároku č. 4 spočíva v tom, že podľa nároku č. 4 by sa pohyb klieští (15) mal uskutočniť bližšie neopísaným spôsobom „cez ťažné zariadenie (14)“ [viď nárok č. 4: „kliešte (15) sú cez ťažné zariadenie (14) usporiadané ...“], zatiaľ čo podľa opisu sa „pohyb klieští (15) uskutočňuje výlučne cez pohonné zariadenia“. V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol len to, že „... je teda zrejmé, že tak ako sa pohyb ťažného zariadenia nastaví dvomi nastavovacími motormi, pričom jeden motor zabezpečuje kolmý pohyb ťažného zariadenia a druhý rovnobežný, podobne aj kliešte sú ovládané dvoma pohonnými zariadeniami (inými motormi), pričom jedno pohonné zariadenie zabezpečuje ich kolmý pohyb a druhé rovnobežný k reznej hrane. Takže nastavenie kolmého a rovnobežného pohybu oboch zariadení je nezávislé“. Tento záver podľa navrhovateľa nemá oporu ani v opise, ani v patentových nárokoch či výkresoch napadnutého patentu. V príslušných pasážach napadnutého patentu, na ktoré napadnuté rozhodnutie odkazuje, nie je nikde zmienka o tom, že „sa pohyb ťažného zariadenia nastaví dvomi nastavovacími motormi, pričom jeden motor zabezpečuje kolmý pohyb ťažného zariadenia a druhý rovnobežný“, alebo zmienka o tom, že „kliešte sú ovládané dvoma pohonnými zariadeniami (inými motormi), pričom jedno pohonné zariadenie zabezpečuje ich kolmý pohyb a druhé rovnobežný k reznej hrane“. Doplňenie takýchto vysvetlení v priebehu udeľovacieho konania by nepochybne znamenalo neprípustné vnášanie nových skutočností idúcich nad rámec pôvodného podania.

Z uvedeného podľa navrhovateľa vyplýva, že formulácia pôvodného patentového nároku č. 4 nevyhovuje ustanoveniu § 37 ods. 4 patentového zákona, podľa ktorého musí byť vynález v prihláške opísaný

a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Obmedzenie rozsahu ochrany prevedením znakov z pôvodného patentového nároku č. 4 do nároku č. 1 je preto podľa jeho názoru neprípustné. Na základe uvedených skutočností navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v časti výroku, ktorá sa týka stanovenia rozsahu patentových nárokov zrušil a patentový nárok č. 1 obmedzil a stanovil v tomto rozsahu:

1. Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásky, s ťažným zariadením (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásky (1) ležiacej pod nahor vysunutým horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4), na stiahnutie kordovej pásky (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu, zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie zariadenie (4) nad výhodne nižšie ležiaci, odoberajúci dopravný pás (5), vyznačujúce sa tým, že v smere posunu je pred rezacím zariadením (4) usporiadaný pridržiavač (10) s upínacím zariadením (23, 24, 25) na nadvihnutie postupujúcej kordovej pásky (1) a ďalej je usporiadané zariadenie, ktoré otvára upínacie zariadenie (23, 24, 25) len na ťahanie kordovej pásky (1) cez rezacie zariadenie (4).

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 24. februára 2015, s podaným rozkladom a dôvodmi v ňom uvedenými nestotožnil.

Podľa jeho názoru prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí jednoznačne správne zhodnotil situáciu a postavenie majiteľa pri formulácii patentových nárokov, či už v konaní alebo po udelení patentu, pokiaľ navrhované znenie spĺňa zákonné požiadavky. Žiaden predpis nestanovuje, aké má byť poradie nárokov. Pre majiteľa patentu, predtým prihlasovateľa, bolo zvolené poradie nárokov logické a najvhodnejšie. S ohľadom na uvedené nie je dôvod pre nezahrnutie patentového nároku č. 4 do nároku č. 1 z dôvodu obmedzenia rozsahu ochrany, zvlášť, keď je to vhodné aj z hľadiska novosti a z logického hľadiska.

Majiteľ zdôraznil, že na základe namietaných dokumentov predložených navrhovateľom nie je dôvod upraviť patentový nárok č. 1 podľa návrhu navrhovateľa, pretože takto upravený hlavný patentový nárok výrazne limituje rozsah ochrany nad rámec stavu techniky. Navyše týmto vynálezom sa odstraňujú nedostatky stavu techniky spojené s podávacím zariadením zahrňujúcim ťažné zariadenie ako nutnú súčasť podávacieho zariadenia, čo je uvedené aj v opise („... značkou 14 je označené ťažné zariadenie podľa tohto vynálezu, pomocou ktorého sa dá predný koniec kordovej pásky, uchopiteľný kliešťami 15, ťahať cez rezacie zariadenie 4, aby sa zabránilo už uvedeným nevýhodám doterajších podávacích zariadení“). Nutnou a dôležitou súčasťou podávacieho zariadenia podľa tohto vynálezu sú aj kliešte (15), ktoré sú s ťažným zariadením (14) spojené. Z uvedených dôvodov je preto návrh patentového nároku č. 1 navrhovateľa, ktorý zahrnul pôvodný nárok č. 2 do hlavného nároku, pre majiteľa neprijateľný.

Ako vysvetlenie majiteľ uviedol, že znak pôvodného patentového nároku č. 4 znamená, že kliešte sa môžu pohybovať prostredníctvom (alebo cez) ťažné zariadenie jednak v smere kolmom na reznú hranu alebo v smere paralelnom k reznej hrane. Každý pohyb môže byť výhradne uskutočnený tak, že je možné pohybovať kliešťami, ak je to potrebné, len kolmo na reznú hranu, alebo ak je to potrebné, len rovnobežne s reznou hranou. Každý smer pohybu je teda nezávislý k inému smeru, teda smery pohybu nie sú nevyhnutne spojené. Keďže pohyb klieští môže byť vykonávaný v každom smere, kliešťami je možné pohybovať tiež v hocijakom stredovom uhle medzi kolmým a paralelným pohybom. V tomto prípade sa paralelný a kolmý pohyb klieští vykonáva súčasne a oba pohyby sa navzájom prekrývajú. Pre tieto dva smery pohybu sa použili dve nezávislé pohonné zariadenia. Jedno pohonné zariadenie ťahá kliešte kolmo k hrane noža a druhé rovnobežne s ňou, takže zodpovedajúcim nastavením rýchlostí ich pohybu sa dá doceliť ľubovoľný uhol odťahovania (pôvodný opis str. 3, riadky 37 a 38).

Majiteľ poznamenal, že text patentového nároku č. 4, ako aj text celej prihlášky, predmetom ktorej je napadnuté riešenie, sa v podstate zhoduje s textom prioritnej nemeckej prihlášky č. 101 13 379.0-22 („4. Vorschubeinrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zange (15) Ober die Zugvorrichtung (14) unabhängig voneinander sowohl senkerecht, als auch parallel zur Schneidkante der Schneidvorrichtung (4) verfahrbar ist“).

Keďže navrhovateľ videl „zásadný problém“ v pôvodnom znení patentového nároku č. 4, ktorý bol zahrnutý do nového hlavného nároku, majiteľ navrhol znenie, ktoré sa len nepatrne líši od pôvodného slovenského prekladu, ale predstavuje doslovný preklad nemeckého originálneho textu predloženého na úrad pri podaní žiadosti o patent, na základe ktorého bol priznaný deň podania.

Návrh znenia patentového nároku č. 1:

1. Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásky, zahrnuje ťažné zariadenie (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásky ležiacej pod nahor vysunutým horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4), na stiahnutie kordovej pásky (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie zariadenie (4) nad výhodne nižšie ležiaci, odoberajúci dopravný pás (5) **vyznačujúce sa tým**, že kliešte (15) sú usporiadané cez ťažné zariadenie (14) vzájomne nezávisle (pôvodne: nezávisle od neho) na kolmý, ako aj rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4).

Podľa názoru majiteľa touto úpravou nemôže v žiadnom prípade dôjsť k pridaniu novej veci, keďže pri podaní bol predložený nemecký originálny text, ktorý obsahoval doslovnú formuláciu patentového nároku č. 4, ktorý je teraz zahrnutý do hlavného nároku. Dátum podania patentovej prihlášky, na predmet ktorej bol udelený napadnutý patent, je dátum podania pôvodného opisu v nemeckom jazyku.

V nadväznosti na uvedené majiteľ poznamenal, že ako vidno z pôvodného patentového nároku č. 1, kliešte sú časťou ťažného zariadenia. Používajú sa na ťahanie pásového materiálu cez rezacie zariadenie. V závere svojho vyjadrenia majiteľ vyjadril presvedčenie, že všetky „zásadné rozpory“, ktoré navrhovateľ uviedol v rozklade, vyriešil úpravou prekladu. Z opisu aj z výkresov je jasné, že kliešte sú usporiadané na ťažnom zariadení, preto nevidí zmysel ďalšej diskusie o tomto probléme.

Na základe uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade znenie nárokov napadnutého patentu upravil v súlade s predloženým návrhom, resp., aby potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

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

Podľa § 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 § 46 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa dôvody zrušenia týkajú patentu čiastočne, patent sa zruší len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou patentových nárokov, opisu alebo výkresov.

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 sa vynález 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 sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo

kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, 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 sa vynález považuje za výsledok vynálezovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri posudzovaní vynálezovskej činnosti sa neprihliada na obsah prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

Predmet ochrany napadnutého patentu č. 286100 s názvom „Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky“ s právom prednosti od 20. marca 2001, majiteľa Karl Eugen Fischer GmbH Maschinenfabrik, Mainweg 6+8, D-96224 Burgkunstadt, Nemecko, bol v patentových nárokoch definovaný ako:

1. Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásky, **vyznačujúce sa tým**, že zahrnuje ťažné zariadenie (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásky (1) ležiacej pod nahor vysunutým horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4), na stiahnutie kordovej pásky (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu, zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie zariadenie (4) nad výhodne nižšie ležiaci, odoberajúci dopravný pás (5).
2. Podávacie zariadenie podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že v smere posunu je pred rezacím zariadením (4) usporiadaný pridržiavač (10) s upínacím zariadením na nadvihnutie postupujúcej kordovej pásky (1).
3. Podávacie zariadenie podľa nároku 2, **vyznačujúce sa tým**, že pridržiavačom (10) je platňa, výhodne spodná stena (22) pravouhlej rúry, ktorá je vybavená vybrániami na magnety, usporiadanými vzhľadom na platňu výškovo prestaviteľne, výhodne permanentné magnety (24), ktorým je priradená vedená feromagnetická upínacia lišta (25) na podobratie, na svojich koncoch výhodne zvisle kordovú pásku (1).
4. Podávacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov č. 1 až č. 3, **vyznačujúce sa tým**, že kliešte (15) sú cez ťažné zariadenie (14) usporiadané nezávisle od neho na kolmý, ako aj rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4).
5. Podávacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov č. 1 až č. 4, **vyznačujúce sa tým**, že kliešte (15) pozostávajú z viacerých nezávisle od seba upínateľných úsekov (15a, 15b, 15c, 15d).

Prvostupňovým rozhodnutím boli patentové nároky upravené nasledovne:

1. Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásky, zahrňujúce ťažné zariadenie (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásky (1) ležiacej pod nahor vysunutým horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4), na stiahnutie kordovej pásky (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu, zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie zariadenie (4) nad výhodne nižšie ležiaci, odoberajúci dopravný pás (5), **vyznačujúce sa tým**, že kliešte (15) sú cez ťažné zariadenie (14) usporiadané nezávisle od neho na kolmý, ako aj na rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4).
2. Podávacie zariadenie podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že v smere posunu je pred rezacím zariadením (4) usporiadaný pridržiavač (10) s upínacím zariadením na nadvihnutie postupujúcej kordovej pásky (1).
3. Podávacie zariadenie podľa nároku 2, **vyznačujúce sa tým**, že pridržiavačom (10) je platňa, výhodne spodná stena (22) pravouhlej rúry, ktorá je vybavená vybrániami na magnety, usporiadanými vzhľadom na platňu výškovo prestaviteľne, výhodne permanentné magnety (24), ktorým je priradená vedená feromagnetická upínacia lišta (25) na podobratie, na svojich koncoch výhodne zvisle kordovú pásku (1).

4. *Podávacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov č. 1 až č. 3, vyznačujúce sa tým, že kliešte (15) pozostávajú z viacerých nezávisle od seba upínateľných úsekov (15a, 15b, 15c, 15d).*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ sa s posúdením a záverom prvostupňového orgánu uvedeným v napadnutom rozhodnutí nestotožnil a v súlade s rozhodnutím Európskeho patentového úradu o paralelnej európskej patentovej prihláške 02005558.8 navrhol obmedziť rozsah ochrany patentového nároku č. 1 napadnutého patentu prevedením znakov z pôvodného nároku č. 2 do nároku č. 1.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že v odôvodnení napadnutého rozhodnutia sa síce konštatuje, že úrad je povinný sa v rozhodnutí vysporiadať so všetkými relevantnými argumentmi účastníkov konania, avšak túto zásadu, zakotvenú v ustanovení § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov („V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ... a ako sa vyrovnal s návrhmi...účastníkov konania...“) úrad podľa navrhovateľa nedodrжал a jeho návrhom na obmedzenie rozsahu patentového nároku č. 1 napadnutého patentu prevedením znakov z pôvodného patentového nároku č. 2 do hlavného patentového nároku sa v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberal.

V nadväznosti na vyššie uvedené orgán rozhodujúci poznamenáva, že v predmetnom prípade ide o samostatné konanie nezávislé od konaní pred inými úradmi či súdmi, a teda prvostupňový orgán sa pri rozhodovaní o návrhu na čiastočné zrušenie napadnutého patentu nemusel pridržovať znenia nárokov európskeho patentu EP 1243404 z 5. januára 2005.

V tejto súvislosti je tiež potrebné poukázať na ďalšiu dôležitú skutočnosť, že formulácia patentových nárokov v konaní o udelení patentu je výlučne vecou prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že aj po udelení patentu v konaní o návrhu na jeho zrušenie z dôvodu, že patent nespĺňal podmienky na jeho udelenie, je potrebné prednostne rešpektovať vôľu majiteľa, pokiaľ ide o upravené znenie patentových nárokov, za predpokladu, že majiteľom navrhované znenie spĺňa zákonné požiadavky. Presná formulácia patentových nárokov pritom môže mať vplyv aj na ďalšie prípadné konania týkajúce sa udeleného patentu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje tiež na to, že napr. Európsky patentový úrad v konaní o námietkach, ktoré je možné podať v lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, sa riadi dokonca zásadou, že zmeny v znení patentových nárokov vykonáva výlučne majiteľ patentu. Táto zásada je výslovné vyjadrená v Európskom patentovom dohovore (ďalej „EPD“). Podľa článku 101(2) EPD „*Ak námietkové oddelenie zastáva názor, že aspoň jeden dôvod bráni zachovať európsky patent, tak patent zruší. Inak námietku zamietne.*“ Podľa článku 101(3) EPD „*Ak námietkové oddelenie po zvážení zmien, ktoré vykonal majiteľ európskeho patentu počas námietkového konania, zastáva názor, že patent a vynález, ktorého sa patent týka, a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu v upravenom znení za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené Vykonávacím predpisom; b) nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, patent zamietne.*“ Tiež z článku 113(2) vyplýva, že „*Európsky patentový úrad môže posudzovať a rozhodnúť o prihláške európskeho patentu alebo o európskom patente len na základe znenia, ktoré predložil alebo odsúhlasil prihlasovateľ alebo majiteľ patentu*“.

Čo sa týka navrhnutého znenia patentových nárokov, ktoré predložil navrhovateľ v rámci návrhu na čiastočné zrušenie napadnutého patentu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na dispozičnú zásadu k udelenému patentu, ktorá prislúcha jeho majiteľovi, úrad v zrušovacom konaní prioritne vychádza zo znenia upravených patentových nárokov, ktoré predložil majiteľ. K návrhu znenia patentových nárokov predložených navrhovateľom úrad pristupuje len ako k súčasť argumentácie uvedenej v odôvodnení podaného návrhu, ktorú preskúma a vyhodnotí jej relevantnosť v danom konaní, napr. ako podporného argumentu pri posudzovaní faktov vyplývajúcich z predložených namietaných dokumentov.

V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poznamenáva, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí prednostne posúdil, či majiteľom navrhované zmenené znenie patentových nárokov napadnutého patentu, ktoré majiteľ predložil vo svojom vyjadrení z 23. marca 2014, vyhovuje požiadavkám stanoveným patentovým zákonom, ako aj vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon (ďalej „vyhláška“). Posúdil teda, či navrhované znenie patentových nárokov je dostatočne jasné, stručné a podložené opisom (§ 5 ods. 1 vyhlášky) a či takýmto znením patentových nárokov nedošlo k rozšíreniu rozsahu ochrany patentu v porovnaní s pôvodne udeleným patentom. Následne posúdil, či by takéto obmedzenie rozsahu ochrany bolo primerané zisteným dôvodom pre zrušenie vyplývajúcim z namietaných dokumentov predložených navrhovateľom v návrhu na

čiastočné zrušenie napadnutého patentu vo vzťahu k splneniu podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti (§ 7 a § 8 patentového zákona).

Ďalej navrhovateľ uviedol, že už v priebehu konania o návrhu na čiastočné zrušenie napadnutého patentu opakovane upozorňoval, že formulácia pôvodného nároku č. 4 (teraz význakovej časti nového nároku č. 1) nevyhovuje ustanoveniu § 37 ods. 4 patentového zákona, podľa ktorého musí byť vynález v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Podľa navrhovateľa majiteľom navrhnutý hlavný patentový nárok je celkom nejasný z dôvodu, že nie je zrejmé, ako sú kliešte (15) cez ťažné zariadenie (14) usporiadané nezávisle od neho na kolmý, ako aj rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia (4). K uvedenému je potrebné uviesť, že navrhovateľ 6. septembra 2013 spolu s návrhom na čiastočné zrušenie napadnutého patentu predložil aj návrh obmedzených patentových nárokov, ktoré sú podľa neho zhodné s nárokmi udeleného európskeho patentu EP 1243404B1, pričom tretí závislý nárok je zhodný s význakovou časťou prvého nároku, ktorý predložil majiteľ. V tom čase navrhovateľ vo formulácii nároku problém nevidel, a tak isto mu bolo zrejmé aj usporiadanie, resp. vzťah medzi kliešťami (15) a ťažným zariadením (14).

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzájomná súvislosť pohybov ťažného zariadenia (14) a klieští (15), ako aj nezávislosť nastavenia kolmého a rovnobežného pohybu klieští s reznou hranou a nastavenia kolmého a rovnobežného pohybu ťažného zariadenia s reznou hranou je zrejmá z opisu na str. 2, v riadkoch 52 a 53, kde sa uvádza, že „ťažné zariadenie sa môže nezávisle pohybovať tak kolmo, ako aj rovnobežne s reznou hranou rezacieho zariadenia“. Taktiež aj v riadkoch 55 a 56 sa uvádza, že „podľa požadovaného uhla rezu sa nastavia nastavovacie motory na kolmý a rovnobežný posun ťažného zariadenia“. Ďalej na str. 3, v príklade v riadkoch 35 až 44 sa uvádza, že „pohyb klieští (15) sa uskutočňuje výlučne cez dve pohonné zariadenia, ktoré nebudeme podrobne opisovať. Jedno pohonné zariadenie ťahá kliešte (15) kolmo k hrane noža a druhé rovnobežne s ňou, takže zodpovedajúcim nastavením rýchlosti ich pohybu sa dá docieľiť ľubovoľný uhol odťahovania“. Z diagramu na obr. 3 je zrejmé, že výsledný pohyb klieští (15) (vektor 20) je výsledkom skladania kolmého pohybu (vektor 18) a rovnobežného pohybu (vektor 19). Uvedené je potvrdené aj informáciami uvedenými v opise na str. 3, v príklade uskutočnenia vynálezu, v riadkoch 57 až 60 a v prvých 4 riadkoch na str. 4. To, že pohyb klieští (15) sa deje cez alebo prostredníctvom ťažného zariadenia (14) vyplýva aj z obr. 8 a 9.

Z uvedeného je teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že tak, ako sa pohyb ťažného zariadenia nastaví dvomi nastavovacími motormi, pričom jeden motor zabezpečuje kolmý pohyb ťažného zariadenia a druhý rovnobežný, podobne aj kliešte sú ovládané dvoma pohonnými zariadeniami (inými motormi), pričom jedno pohonné zariadenie zabezpečuje ich kolmý a druhé rovnobežný pohyb k reznej hrane. Nastavenie kolmého a rovnobežného pohybu oboch zariadení je teda nezávislé.

K formulácii nového hlavného patentového nároku napadnutého patentu, ktorú predložil majiteľ vo vyjadrení k rozkladu, pričom tiež uviedol, že sa len nepatrne líši od pôvodného slovenského prekladu, ale predstavuje doslovný preklad nemeckého originálneho textu predloženého úradu pri podaní žiadosti o udelenie patentu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Pôvodné znenie štvrtého patentového nároku, ktorý bol zahrnutý do nového hlavného patentového nároku, po technickej aj funkčnej stránke lepšie vystihuje vzájomnú nezávislosť pohybu klieští, ktoré sú usporiadané cez ťažné zariadenie, od pohybu rezacieho zariadenia s reznou hranou cez slovné spojenie „nezávisle od neho“, z ktorého je zrejmé, že kolmý, ako aj rovnobežný pohyb s reznou hranou rezacieho zariadenia vykonávajú nezávisle kliešte, pričom pohyb klieští sa deje cez alebo prostredníctvom ťažného zariadenia.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že zmenené patentové nároky vyhovujú podmienkam stanoveným v ustanovení § 37 ods. 4 patentového zákona, preto je možné sa stotožniť so závermi prvostupňového orgánu vyslovenými v napadnutom rozhodnutí, ktorým bol napadnutý patent čiastočne zrušený a patentové nároky boli obmedzené a stanovené v rozsahu uvedenom v predmetnom rozhodnutí.

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

II.
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava