



Banská Bystrica 18. júla 2016  
PP 240-2004/P 286236 II/71-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. júla 2015 navrhovateľom eustream, a. s., Votrubova 11/A, Bratislava 821 09 (pred zmenou adresy: eustream, a. s., Mlynské Nivy 42, 825 11 Bratislava), v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Patajová Pataj, s. r. o, J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 240-2004/P 286236/I-39-2015 z 29. mája 2015 vo veci návrhu na zrušenie patentu č. 286236 s názvom „Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia“, majiteľa Ing. Pavla Krajeca, Tehelná 11, 048 01 Rožňava, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (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) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 predmetného zákona a v spojení s 46 ods. 1 písm. b) predmetného zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PP 240-2004/P 286236/I-39-2015 z 29. mája 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PP 240-2004/P 286236/I-39-2015 z 29. mája 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol návrh na zrušenie patentu č. 286236 s názvom „Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia“ (ďalej „napadnutý patent“ alebo „napadnuté riešenie“) uplatnený v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) a b) 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“) zamietnutý. Podaný návrh navrhovateľ odôvodnil tým, že napadnuté riešenie v čase podania patentovej prihlášky č. spisu PP 240-2004 nespĺňalo podmienku novosti, vynálezcovskej činnosti, a tiež priemyselnej využiteľnosti. Okrem uvedeného podľa navrhovateľa vynález nebol v predmetnej prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník v danej oblasti opakovane reprodukovat', resp. využívať. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ doložil dokumenty D1 – patentová prihláška PP 556-2002 a D2 – japonský patentový spis JPH09111740 (ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia boli konštatovania, že napadnuté riešenie voči riešeniam v dokumentoch D1 a D2 je nové, že prvý patentový nárok spĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, preto aj ďalšie nároky túto podmienku spĺňajú, a že nebolo preukázané, že posudzovaný vynález nie je možné považovať za jasný, zrozumiteľný a priemyselne využiteľný.

V súvislosti s novosťou prvostupňový orgán po preskúmaní namietaných dokumentov D1 a D2 konštatoval, že v týchto dokumentoch nie sú obsiahnuté všetky znaky hlavného patentového nároku napadnutého patentu, a teda navrhovateľ predloženými namietanými dokumentmi nepreukázal, že napadnuté riešenie nie je nové.

Zároveň uviedol, že ak je hlavný patentový nárok nový, nové sú aj všetky patentové nároky na hlavnom patentovom nároku závislé a obsahujúce všetky znaky hlavného patentového nároku.

K podmienke vynálezovskej činnosti prvostupňový orgán okrem iného uviedol, že pracovný postup chránený napadnutým riešením je nutné posudzovať komplexne a nie je možné vytrhávať jednotlivé časti pracovného postupu a tieto samostatne porovnávať so stavom techniky. Prvostupňový orgán po opätovnom posúdení dokumentov D1 a D2 skonštatoval, že nie je možné predpokladať, že by odborník v danej oblasti techniky mal dôvod jednotlivé čiastočné riešenia vzájomne spájať a vzájomnou kombináciou bez vynálezovskej činnosti by následne vytvoril napadnuté riešenie. Podľa prvostupňového orgánu, ak bolo preukázané, že prvý patentový nárok spĺňa podmienku vynálezovskej činnosti, nie je potrebné skúmať v tejto súvislosti ďalšie nároky, ktoré sú na hlavnom nároku závislé, pretože aj tieto podmienku vynálezovskej činnosti v spojení s hlavným patentovým nárokom spĺňajú.

Čo sa týka jasnosti posudzovaného vynálezu v spojitosti s vybudovaním ochranného portálu, ako aj so sanáciou potrubia, čo v tomto prípade bolo navrhovateľom spochybnené, prvostupňový orgán uviedol, že z napadnutého patentu na základe opisu a obrázkov je pre každého odborníka v danej oblasti techniky zrejмый význam ochranného portálu, zrejмый je jeho umiestnenie, materiál, rozmery, ako aj príklad konkrétneho uskutočnenia. Taktiež uviedol, že predmetom vynálezu je spôsob opravy a predĺženia životnosti média, tzn. predmetom vynálezu nie je výmena potrubia, ale len jeho oprava. Pojem „sanácia“ v stavbárskej praxi sa vždy používa v súvislosti s opravou, úpravou, stabilizáciou a pod. existujúceho stavu bez výmeny komponentov, naopak skôr s pridaním prvkov, ktoré majú zabezpečiť dodatočné vylepšenie a sfunkčnenie daného prvku. V celom texte vynálezu (opis, nároky) nie je o výmene potrubia ani zmienka, a teda ide výhradne o jeho opravu a vylepšenie, prípadne o opravu a stabilizovanie jeho uloženia. Z uvedeného dôvodu je možné túto námietku navrhovateľa odmietnuť, pretože nebolo preukázané, že posudzovaný vynález nie je možné považovať za jasný, zrozumiteľný a priemyselne využiteľný, a teda napadnutý patent spĺňa podmienky § 46 ods. 1 písm. b) a § 9 patentového zákona.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s prvostupňovým rozhodnutím, pričom uviedol nasledovné skutočnosti.

K podmienke novosti vynálezu navrhovateľ uviedol, že celý napadnutý patent bol majiteľom opakovane podrobne zverejnený v rozsahu identickom s patentovými nárokmi, a to v čase pred podaním dotknutej patentovej prihlášky č. spisu PP 240-2004.

Majiteľ spolu so spoluautorom Ing. Ladislavom O. v dňoch 2. – 3. novembra 2003 na 12. Workshope s názvom „Protikorózní ochrana úložných zařízení“ organizovanom Českým plynárenským zväzom s miestom konania Parkhotel Praha, verejne odprezentoval svoju prednášku s názvom „Nové technológie odstraňovania ochranných potrubí v križení so železnicami a cestami“ (ďalej aj „Prednáška 1“). Prednáška 1 bola súčasne zverejnená v tlačeneom Zborníku prednášok z workshopu (ďalej aj „Zborník 1“) a na CD nosiči. Zborník 1 aj CD nosič sa nachádza v databáze Národnej technickej knižnice v Prahe. Fotokópia CD nosiča a obsah prednášky majiteľa a spoluautora Ing. Ladislava O., ako aj elektronický výpis z databázy Národnej technickej knižnice v Prahe tvoria prílohy Notárskej zápisnice N 360/2015, NZ 11175/2015, NCRis 11457/2015, napísanej 2. apríla 2015 na notárskom úrade v Banskej Bystrici, ul. Komenského 3, notárkou JUDr. Vierou K. (ďalej „Notárska zápisnica“).

Ďalej majiteľ 13. februára 2004 na workshope „Energetický potrubný koridor Slovenskej republiky“ organizovanom Slovenskou plynárenskou agentúrou, a. s. a Slovenským plynárenským priemyslom, a. s., Divízia Tranzit, s miestom konania v Nitre, verejne odprezentoval prednášku s názvom „Nové technológie odstraňovania ochranných potrubí v križení so železnicami a cestami“ (ďalej aj ako „Prednáška 2“). Prednáška 2 bola súčasne zverejnená v tlačeneom Zborníku prednášok z workshopu (ďalej aj „Zborník 2“). Prvá strana Zborníka 2 a celá Prednáška 2 majiteľa tvoria prílohy Notárskej zápisnice. V prípade potreby a výzvy navrhovateľ deklaroval, že originál Zborníka z workshopu fyzicky predloží úradu.

Podľa názoru navrhovateľa napadnuté riešenie bolo v čase pred dátumom vzniku prednosti prihlášky č. spisu PP 240-2004 využité na nasledovných stavbách, ktorých investorom bol práve navrhovateľ, resp. jeho právni predchodcovia:

- 1) Križovanie plynovodu TPI v km 50,44 s traťou ŽSR Čierna nad Tisou – Košice 65,055 km, Technická správa S0-03 výmena chráničky TP1 bankským spôsobom, ktorá bola v mesiaci október 2003 vyhotovená Ing. Mariánom E.,
- 2) Oprava potrubia TPI PO 2011 AH v krížení s cestou III. triedy Nitra – Šaľa na základe súhrnnej technickej správy vypracovanej 17. januára 2004 Ing. Mariánom E. a Ing. G.,
- 3) Oprava potrubia TPI Po 2170 AHV v krížení s traťou ŽSR Dolná Seč – Levice 48,350 km,
- 4) Oprava potrubia TPI PO 1690 AHV v krížení s traťou Slatina – Tupá 11,002 km (Technická správa vypracovaná spoločnosťou REGA, s. r. o., Pražská č. 4, 040 11 Košice v mesiaci júl 2002),
- 5) Oprava chráničky TP3 v križovaní so štátnou cestou Malé Zlievce – Veľký Krtíš,
- 6) Oprava potrubia TPI PO 490 AHSK v krížení s traťou ŽSR Lučenec – Veľký Krtíš 108,72 km,
- 7) Odstraňovanie skratu katódovej ochrany v chráničke TPI pod cestou Nové Hony – Veľké Dravce (Technická správa zo dňa 9. júna 2002 vypracovaná Ing. Ctiborom K. na základe objednávky spoločnosti Vodohospodárske stavby Malacky, a. s.).

Využitím technického riešenia na vyššie uvedených stavbách bolo podľa navrhovateľa napadnuté riešenie zverejnené jeho reálnym využitím.

V tejto súvislosti navrhovateľ poznamenal, že vzhľadom na skutočnosť, že podrobné odôvodnenie nesplnenia podmienky novosti napadnutého riešenia je uvedené v návrhu na jeho zrušenie z 5. júna 2015, touto otázkou sa z dôvodu hospodárnosti konania nebude ďalej v rozklade podrobne zaoberať a v celom rozsahu odkazuje na obsah návrhu na zrušenie napadnutého patentu zo 17. apríla 2014 a na obsah svojho vyjadrenia z 1. apríla 2014.

Čo sa týka podmienky vynálezovskej činnosti, navrhovateľ poukázal na postup hodnotenia vynálezovskej činnosti vykonaný prvostupňovým orgánom, ktorý je možné rozdeliť do nasledujúcich činností:

- a) identifikácia najbližšieho stavu techniky,
- b) posudzovanie technických účinkov dosiahnutých technickými znakmi napadnutého riešenia, ktoré sú rozdielne od technických znakov najbližšieho stavu techniky,
- c) definovanie objektívneho technického problému, ktorý mal byť vyriešený napadnutým riešením,
- d) posúdenie, či predmetné riešenie napadnutého patentu je, resp. nie je výsledkom vynálezovskej činnosti v danej oblasti techniky na základe stavu techniky a objektívneho technického problému.

Navrhovateľ skonštatoval, že pri využití vyššie uvedených kritérií prvostupňový orgán ako najbližší stav techniky zadefinoval dokument D1.

K takto definovanému spôsobu posudzovania existencie vynálezovskej činnosti uvedenému prvostupňovým orgánom navrhovateľ doplnil citáciu z Metodiky konania – časť patenty, ktorá je zverejnená na webovom sídle úradu, kde sa okrem iného uvádza: „*Na udelenie patentu nepostačuje, že predmet prihlášky je nový. Patentovateľný vynález sa musí od stavu techniky odlišovať viac než len novosťou, musí zahrňovať aj tzv. vynálezovskú činnosť.*

*Podľa § 8 ods. 1 zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Pri posudzovaní vynálezovskej činnosti sa podľa § 8 ods. 2 zákona neprihliada na obsah prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené. Zaradenie „vynálezovskej činnosti“ ako kritéria patentovateľnosti je výrazom snahy odlišiť patentovateľný vynález od iných formálne nových a prospešných vynálezov (nie každý formálne nový a prospešný vynález je výsledkom vynálezovskej činnosti). Patentovateľný je vynález, ktorý je istým prínosom k stavu techniky ako celku, resp. obohatením tohto stavu.*

*V zákone nie je uvedená definícia vynálezovskej činnosti. Definuje sa iba spôsob jej praktického hodnotenia, t. j. vynález zahrňuje vynálezovskú činnosť vtedy, ak nevyplýva pre odborníka v danej oblasti techniky zrejším spôsobom zo stavu techniky.*

*Za zrejmé sa pritom považuje všetko, čo neprekračuje rámec profesionálnych schopností odborníka v danej oblasti techniky. Patentovateľné vynálezy teda ležia za hranicami bežnej inžinierskej rutinnej práce.*

*Ak má úloha komplexný charakter (napr. zložité chemické technológie), môže byť pri hodnotení vynálezovskej činnosti, resp. zrejmosti fiktívna osoba „odborníka“ reprezentovaná skupinou odborníkov rôzneho odborného zamerania, ktorým by bola za zvyčajných podmienok daná úloha predložená na riešenie.*

*Z uvedeného je zrejmé, že úroveň poznatkov a profesionálnych schopností fiktívnej osoby „odborníka“ sa v konkrétnych prípadoch líši, najmä vzhľadom na oblasť techniky, ktorej sa vynález týka. Zatiaľ, čo novosť je možné hodnotiť zásadne len na základe jednotlivého prameňa informácií a kombinácia viacerých prameňov informácií je okrem špecifických prípadov neprípustná, pri hodnotení vynálezovskej činnosti je možné uplatnenie dvoch a viacerých informačných prameňov.“*

Z uvedenej citácie je podľa navrhovateľa viac ako zrejmé, že pri posudzovaní existencie vynálezovskej činnosti je nevyhnutné popri vyššie uvedených bodoch a) až d) hodnotenia doplniť aj o:

- akékoľvek iné dokumenty (informačné zdroje), čo i len okrajovo sa týkajúce technického problému riešeného patentom,
- vedomosti odborníka, resp. odborníkov z viacerých súvisiacich vedných odborov, ktoré môžu byť pri riešení technického problému definovaného v napadnutom patente využiteľné.

Pri porovnaní napadnutého patentu a dokumentu D1 je zrejmé, že napadnutý patent nad rámec dokumentu D1 obsahuje nasledovné kroky prvého patentového nároku. Vybudovanie nábehovej a odbehovej trasy, vybudovanie ochranného portálu v mieste určenia, vybetónovanie počvy výkopu, vyplnenie priestoru medzi potrubím a chráničkou plavenou základkou na elimináciu napätí a/alebo na vyplnenie priestoru medzi potrubím a mostným telesom.

Pre určenie existencie vynálezovskej činnosti je teda podľa navrhovateľa potrebné posúdiť práve tieto znaky, a to ako jednotlivo, tak aj v ich vzájomnej súvislosti a tiež v súvislosti s ostatnými znakmi prvého patentového nároku napadnutého patentu, pri ktorých je možné konštatovať zhodu s dokumentom D1.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ poznamenal, že pri posudzovaní vyhotovenia nábehovej a odbehovej trasy je nutné si uvedomiť, že je budovaná za účelom sprístupnenia poškodeného potrubia pod dopravnou stavbou. Sprístupnenie potrubia je v zásade možné realizovať troma všeobecne známymi nasledovnými spôsobmi:

- sprístupnenie potrubia bankským spôsobom (riešenie známe z PÚV 80-2003),
- sprístupnenie potrubia prostredníctvom premostenia nad potrubím a vykonaním výkopu (riešenie známe z D1),
- sprístupnenie potrubia vyhotovením obchádzky okolo poškodeného potrubia a následným sprístupnením potrubia bankskou metódou (napadnuté riešenie).

Podľa názoru navrhovateľa z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, v čom spočíva vynálezovská činnosť pri vybudovaní nábehovej a odbehovej trasy pri realizácii výkopových prác (akýchkoľvek), a to či už ako samostatného kroku alebo v jeho kombinácii s akýmkoľvek iným krokom uvedeným v prvom patentovom nároku napadnutého patentu. Navrhovateľ uviedol, že pri vybudovaní nábehovej a odbehovej trasy žiadna vynálezovská činnosť nie je prítomná a ani nie je potrebná, nakoľko ide o bežnú inžiniersku činnosť. Ak má byť pri realizácii opravy potrubia v mieste jeho križovania s komunikáciou alebo železničnou traťou zachovaný jeden jazdný pruh alebo koľaje, je logické a súčasne nevyhnutné výkop realizovaný pod komunikáciou podprieť. Takéto riešenie vzniknutého problému jednoznačne patrí do bežnej rutínnej inžinierskej činnosti, čo je úplne zrejmé v prípade, ak sa posudzuje kombinácia dokumentov D1 a D2 spolu so všeobecnými vedomosťami stavebného, resp. bankského inžiniera.

Použitie ochranného portálu, resp. štítu nie je možné považovať za vynálezovskú činnosť, nakoľko ide o známe zabezpečenie stability bankského diela. Sám prvostupňový orgán na strane 11 ods. 6 napadnutého rozhodnutia v časti, v ktorej argumentuje o jasnosti a zrozumiteľnosti patentových nárokov, uvádza, že pre každého odborníka z danej oblasti je zrejмый význam ochranného portálu, zrejмый je jeho umiestnenie, materiál, rozmery, ako aj príklad konkrétneho uskutočnenia, aj keď nie je v prihláške dostatočne objasnený. Vybudovanie portálu bolo teda prvostupňovým orgánom vyhodnotené ako činnosť, ktorú je možné považovať za činnosť bežne známu pre každého odborníka z danej oblasti.

Ak sa navyše pri hodnotení vynálezovskej činnosti vo vzťahu k statickému zabezpečeniu výkopov alebo bankských diel zoberie do úvahy dokument D1, podľa navrhovateľa je jasné, že opisuje vyhotovenie paženia a záverného múrika, t. j. inú formu zabezpečenia výkopu proti neželaným zosypom pôdy. Rovnako PÚV 80-

2003 používa banské paženie na zabránenie prípadného zosuvu pôdy. Navrhovateľ tiež poukázal na to, že zabezpečenie stability výkopov, prípadne banských diel, je problematika podrobne rozoberaná a popisovaná v nespočetnom množstve odborných publikácií. Táto problematika je súčasne záväzne regulovaná systémom technických noriem, ktoré sú rovnako všeobecne známe. Vybudovanie nábehovej a odbehovej trasy a vybudovanie ochranného portálu je teda napriek názoru prvostupňového orgánu len prostá inžinierska činnosť bez použitia akejkoľvek vynálezovskej činnosti. Toto konštatovanie bez výhrad platí aj pri posudzovaní týchto dvoch krokov v kombinácii s akýmkoľvek inými krokmi uvedenými v prvom patentovom nároku napadnutého patentu. Prvostupňový orgán totiž pri posudzovaní existencie vynálezovskej činnosti systematicky abstrahoval od vlastných metodických pokynov, ktoré vyslovene určujú, že nejde o vynálezovskú činnosť v prípade, ak je problém upravený patentom riešiteľný bežnými vedomosťami odborníkov v rôznych oblastiach techniky.

Čo sa týka vybetónovania počvy výkopu, navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil dokument D1, v ktorom je opísané vytvorenie štrkového lôžka, ktoré je podobné a je technickou alternatívou alebo ekvivalentom vybetónovania počvy. Z uvedeného vyplýva, že vybetónovanie počvy nie je výsledkom vynálezovskej činnosti. Tvrdenie prvostupňového orgánu, že dokument D1 sa nezaobera odstránením pnutia, ktoré vznikne po narušení pôvodného podkladu pod chráničkou, nie je zo strany prvostupňového orgánu zákonom predpokladaným spôsobom odôvodnené, lebo ako štrkové lôžko (dostatočne zhutnené na vhodnom podklade, napr. na skalnatom podloží), tak aj betónová počva plnia v zásade ten istý účel, a to rovnocenným spôsobom. Konštatovanie o tom, že betónová počva vo väčšej miere eliminuje napätia v potrubí vznikajúce po jeho opätovnom zásype, je založené len na základnej hypotéze o väčšej pevnosti betónového podkladu v porovnaní so štrkovým lôžkom. Prvostupňový orgán sa však žiadnym spôsobom nevysporiadal s otázkou, či vhodné zhotovené štrkové lôžko nie je spôsobilé splniť požadovanú úlohu v rovnakých kvalitatívnych parametroch ako vybetónovaná počva výkopu. Na vznik nežiaducich pnutí v potrubí majú vplyv aj iné faktory, a nie len to, či bude vyhotovené štrkové lôžko alebo vybetónovaná počva. Pri známosti riešenia podľa dokumentu D1, čo je vybudovanie štrkového lôžka, vynálezca nepoužil pri navrhnutí betónového lôžka (počvy) vynálezovskú činnosť, ale využil len svoje rutinné technické vedomosti a namiesto zhutneného štrku použil betón. Pri posudzovaní vynálezovskej činnosti je súčasne potrebné zdôrazniť, že štrkové alebo betónové lôžko môže byť nahradené množstvom iných známych technických riešení (napr. betónovými prefabrikátmi, kovovými pätkami, na ktoré budú ukotvené obrátené betónové U-profily a pod.) alebo akýmkoľvek iným technickým ekvivalentom známym odborníkovi z danej oblasti alebo z príbuzných oblastí. Vybetónovanie počvy, ako bežnú a všeobecne známu inžiniersku činnosť, prvostupňový orgán preto podľa názoru navrhovateľa nesprávne posúdil a určil ju za činnosť vynálezovskú.

Pokiaľ ide o vyhotovenie plavenej základky, navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil dokument D1, v ktorom je opísané vyplnenie priestoru chráničky triedenou zeminou, ktoré je svojim určením podobné plavenej základke, a je technickou alternatívou plavenej základky. Prvostupňový orgán rovnako tak pri rozhodovaní nebral do úvahy námietku navrhovateľa o všeobecne známych fyzikálnych dejoch pri vyhotovovaní plavenej základky tak, ako to bolo uvedené aj v návrhu na zrušenie napadnutého patentu. Ak by bola zo strany prvostupňového orgánu požadovaným spôsobom posúdená aj táto námietka navrhovateľa, je zrejmé, že zhotovenie plavenej základky by prvostupňový orgán nemohol považovať za výsledok vynálezovskej činnosti, pretože pri známosti riešenia vyplnenia priestoru chráničky triedenou zeminou a všeobecnými znalosťami odborníka v danej oblasti, by tento odborník pri jasnom zadefinovaní problému pnutia potrubia vznikajúceho po opätovnom zásype potrubia po jeho oprave rutinnou činnosťou dospel k napadnutému riešeniu. Navyše, ak sa zoberie do úvahy aj fakt, že do chráničky s triedenou zeminou, ktorá je už v hotovej stavbe, sa dostane spodná voda alebo presiakne povrchová voda, táto spôsobí istú formu sedimentácie zeminy obklopujúcej potrubie v chráničke, čím vznikne prirodzená plavená základka (odborník ju mal možnosť vidieť pri predchádzajúcich demontážach chráničiek, ktoré boli vyplnené len triedenou zeminou tak, ako to je popísané v dokumente D1). Ani pri posudzovaní tohto kroku teda nie je na mieste tvrdenie o presiahnutí rutinnej inžinierskej činnosti pôvodcu technického riešenia, a preto podľa navrhovateľa vytvorenie plavenej základky nie je v tomto prípade žiadnym spôsobom inovatívne.

Na základe uvedeného navrhovateľ vyslovil tvrdenie, že pri použití metódy „problém/riešenie“ na posúdenie vynálezovskej činnosti prvostupňový orgán nesprávne zhodnotil dokumenty D1, D2 a PÚV 80-2003, ako aj všeobecné vedomosti odborníka v danom odbore techniky a všeobecné vedomosti odborníkov v súvisiacich odboroch techniky. Navrhovateľ vyslovil tiež domnienku, že pri riešení technického problému „oprava potrubia“ by skutočný odborník v danom stave techniky dokázal riešiť tento problém len s použitím dokumentu D1, ako najbližšieho stavu techniky, v kombinácii s dokumentom D2 (prípadne aj v kombinácii s dokumentom PÚV 80-2003), s použitím všeobecných vedomostí odborníka v danom odbore techniky,

s použitím všeobecných vedomostí odborníkov v súvisiacich odboroch techniky a s použitím logického uvažovania (pri technických profesiách sa predpokladá, že ho odborníci majú) bez použitia akejkoľvek vynálezovskej činnosti.

V spojitosti s otázkou jasnosti patentových nárokov navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán argumentoval tým, že splnenie podmienky uvedenej v ustanovení § 37 ods. 4 patentového zákona nie je založené len na znakoch uvedených v samotných patentových nárokoch, ale na posúdení informácií vyplývajúcich z celého opisu, prípadne obrázkov patentovej prihlášky. Tento záver prvostupňový orgán odôvodnil odkazom na rozhodnutia Európskeho patentového úradu (ďalej „EPÚ“). V súlade s takýmto postupom prvostupňového orgánu je podľa názoru navrhovateľa prioritne potrebné zodpovedať otázku, či výklad ustanovenia § 37 ods. 4 patentového zákona nie je neprimerane extenzívny, resp. či nie je priamo v rozpore s ustanovením článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Prvostupňový orgán podľa navrhovateľa svojimi úvahami prekročil rozsah svojej rozhodovacej právomoci, ktorá by mala rešpektovať ustanovenie § 37 ods. 4 patentového zákona, a súčasne aj explicitne formulované kogentné ustanovenie § 13 patentového zákona, ktoré určuje, že rozsah ochrany je daný patentovými nárokmi. Ak prvostupňový orgán pri určovaní rozsahu patentovej ochrany berie do úvahy aj iné skutočnosti ako skutočnosti uvedené v patentových nárokoch, podľa navrhovateľa atakuje hranicu ústavnosti jeho rozhodovacej činnosti.

V závere navrhovateľ poukázal na to, že rozhodnutia EPÚ nie sú platným prameňom práva na území Slovenskej republiky a uviedol, že úrad aj EPÚ pri svojej autonómnej rozhodovacej činnosti postupujú podľa rozdielnych právnych predpisov. Podľa navrhovateľa je otázne, či rozhodnutia vydané na základe rozdielnych právnych predpisov pri posudzovaní rozdielnych technických riešení môžu obhájitelným spôsobom slúžiť ako argumentačný základ rozhodovacej činnosti úradu.

Ak napriek vyššie uvedenému odôvodnil prvostupňový orgán svoj postup pri posudzovaní jasnosti patentových nárokov odkazom na analógiu s rozhodovaním EPÚ, mal by podľa navrhovateľa jednotlivé rozhodnutia EPÚ, o ktoré svoje rozhodnutie opiera, posudzovať komplexne a obsah a význam týchto rozhodnutí účastníkom konania aj náležite objasniť, a to aj s prihliadnutím na možný rozdielny skutkový stav týchto rozhodnutí a rozhodovanej veci. Navrhovateľ zastával názor, že v predmetnej veci tak prvostupňový orgán nepostupoval. Z tohto dôvodu považoval navrhovateľ napadnuté rozhodnutie za nejasné, neurčité a v konečnom dôsledku aj za nepreskúmateľné.

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil alebo zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 23. septembra 2015, skonštatoval, že podaný rozklad je nedôvodný v celom rozsahu, opiera sa o nesprávny výklad pojmov a je vnútorne rozporný. Taktiež podľa neho opakované poukazovanie na nové dokumenty je neprípustné s ohľadom na explicitne definovanú koncentračnú zásadu.

Majiteľ zastával názor, že odôvodnenie rozkladu spočíva najmä v zotrvaní na pôvodných názoroch navrhovateľa, s ktorými sa prvostupňový orgán už zaoberal, pričom navrhovateľ konkrétne neuviedol, v čom mal prvostupňový orgán pochybiť, a aký vplyv by mali tieto chyby na výsledné rozhodnutie. Okrem toho podľa majiteľa navrhovateľ nerozlišuje medzi posúdením novosti a vynálezovskej činnosti pri *ex offio* prieskume a pri návrhu na zrušenie. To všetko jasne poukazuje na nedôvodnosť rozkladu.

K problematike novosti majiteľ v prvom rade uviedol, že hoci si je navrhovateľ vedomý koncentračnej zásady konania o zrušení patentu, snaží sa v rozklade pôvodný návrh rozšíriť a doplniť. Na takéto rozšírenie alebo doplnenie však úrad v zmysle § 47 ods. 7 patentového zákona nemôže prihliadať. V spojitosti s uvedeným majiteľ ešte poukázal na to, že novo predložené doklady sa týkajú odlišného technického riešenia, ktoré bolo predmetom ochrany prihlášok úžitkových vzorov č. spisu PÚV 152-2001 a PÚV 80-2003, pričom tieto prihlášky mal úrad k dispozícii pri udeľovaní napadnutého patentu. S ohľadom na uvedené nie je potrebné v tomto konaní sa bližšie zaoberať dokladmi predloženými až v rozklade.

V súvislosti s odkazom navrhovateľa na obsah návrhu na zrušenie zo 17. apríla 2014 a na obsah jeho vyjadrenia z 1. apríla 2014 majiteľ konštatoval, že tieto boli v napadnutom rozhodnutí posúdené a samotné zotrvanie navrhovateľa na pôvodných stanoviskách žiadnym spôsobom nepoukazuje na nesprávnosť napadnutého rozhodnutia. Odôvodnenie rozkladu teda neuvádza žiadny konkrétny argument, prečo by hodnotenie novosti zo strany prvostupňového orgánu malo byť považované za nesprávne.

Pokiaľ ide o metodiku konania, ktorú úrad zverejnil na svojom webe a na ktorú navrhovateľ odkázal v súvislosti s otázkou vynálezcovskej činnosti, majiteľ v napadnutom rozhodnutí nevidel žiadny bod, ktorý by bol s ňou v rozpore.

Ďalej poukázal na to, že navrhovateľ na strane 5 podaného rozkladu zdôraznil text, ktorý opisuje postup pri komplexnom charaktere úlohy, avšak už neuviedol, akú skupinu odborníkov, a s akým konkrétnym odborným zameraním chce definovať za fiktívnu osobu odborníka s príslušnou relevanciou pre tento prípad. Nepostačuje len tvrdiť, že osoba odborníka bola zo strany prvostupňového orgánu zle ustálená, ale navrhovateľ musí pre úspech svojho rozkladu presne určiť, aký iný odborník mal byť vzatý do úvahy. Ak by napadnutý patent v prvom patentovom nároku opisoval napríklad aj konkrétnu chemickú substanciu použitú na sanáciu poškodeného potrubia, bolo by vhodné za odborníka považovať aj osobu s primeranými znalosťami z oblasti chémie, resp. z oblasti chemických prípravkov na sanáciu potrubí. Vtedy by prvý patentový nárok mohol byť chápaný ako predmet komplexného charakteru. To však nie je prípad napadnutého patentu, kde za odborníka možno bez pochyb definovať jednu osobu s vedomosťami a skúsenosťami z oblasti pozemného staveľstva a inžinierskych stavieb. Podľa majiteľa navrhovateľ nielenže neurčil, akého iného odborníka mal prvostupňový orgán zobrať do úvahy, ale ani nezdokladoval, aké znalosti má odborník k dispozícii. Pri zrušení patentu alebo výmaze zapísaného úžitkového vzoru sa k tomu bežne používajú odborné publikácie, učebnice a podobné podklady poukazujúce na znaky, ktoré sú zrejmosťou súčasťou znalostí odborníka.

V ďalšom vyjadrení majiteľ poukázal na to, že v zmysle § 53 ods. 1 patentového zákona bol navrhovateľ povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Ak v jediných dvoch dôkazoch D1 a D2 absentujú niektoré znaky prvého patentového nároku napadnutého patentu, nie je podľa majiteľa možné uvedené znaky považovať za súčasť znalosti odborníka. V nadväznosti na uvedené majiteľ podotkol, že úrad síce berie do úvahy všetky dostupné zverejnenia pri *ex offico* prieskume v rámci rozhodovania o udelení patentu, pri rozhodovaní o zrušení už udeleného patentu na základe návrhu však môže vychádzať len z dokladov, ktoré predloží alebo navrhne navrhovateľ. Návrh na zrušenie patentu nie je pokynom, aby úrad zopakoval *ex offico* prieskum v zmysle metodiky pri prihláške. Rozsah návrhového konania bol plne v dispozícii účastníka, a keď do relevantného stavu techniky navrhovateľ nezahrnul dokument PÚV 80-2003, nemôže tvrdiť, že prvostupňový orgán tento dokument zle vyhodnotil, pretože ho nemal dôvod hodnotiť.

K spochybneniu vynálezcovskej činnosti pri vybudovaní nábehovej a odbehovej trasy pri realizácii výkopových prác majiteľ uviedol, že navrhovateľovi akoby unikla z pozornosti zásadná skutočnosť, že nedokázal, že tieto kroky sú stavom techniky. Vynálezcovská činnosť podľa § 8 patentového zákona je definovaná vzťahom k stavu techniky, pričom súčasťou dokazovaného stavu techniky podľa D1 a D2 nie sú predmetné kroky. Absenciu dôkazov nemôže nahradiť ani opakované tvrdenie, že určitý znak patrí do rutinnej inžinierskej činnosti. Ak takýto znak patrí k rutine, nemal by byť predsa problém zdokladovať to v návrhu.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že použitie ochranného portálu, resp. štítu je notoricky známe zabezpečenie stability banského diela, týmto podľa majiteľa nechtiac uznal, že pri sanácii potrubia podľa napadnutého patentu sa používa prvok z banskej oblasti, teda z odlišnej oblasti ako je pozemné staveľstvo. Baníctvo, banský alebo ťažobný priemysel má za úlohu ťažiť nerastné suroviny, nie stavať alebo opravovať inžinierske stavby. To poukazuje na fakt, že navrhovateľ nesprávne hodnotí základné skutočnosti, aj keď ich opisom priznáva reálny význam týchto skutočností vo vzťahu k posudzovaným otázkam.

Majiteľ zdôraznil, že pri hodnotení vynálezcovskej činnosti sa neposudzuje, či by odborník, ktorý má prístup k doloženému stavu techniky, bol schopný vytvoriť riešenie podľa príslušného patentového nároku, ale posudzuje sa, či by odborník takéto riešenie aj vytvoril s cieľom dosiahnuť požadované zlepšenie (T2/83, ABI. 1984, 265; T 713/93. T 223/94, T 406/98). Rozhodujúce je teda to, či stav techniky obsahuje také návody, indície, povzbudenia, ktoré vedú odborníka práve k danému riešeniu.

V ďalšej časti majiteľ konštatoval, že jasnosť znaku neznamená bežnosť znaku. V spojitosti s týmto tvrdením poukázal na argumentáciu prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol aj to, že patentový spis dostatočne objasnil význam a vybudovanie ochranného portálu, a že pre každého odborníka v danej oblasti techniky je z napadnutého patentu zrejмый význam ochranného portálu, je zrejмый jeho umiestnenie, materiál, rozmery, ako aj príklad konkrétneho uskutočnenia. Tento výrok si však

navrhovateľ vo vzťahu k vynálezcovskej činnosti vyložil tak, že prvostupňový orgán vybudovanie portálu vyhodnotil ako činnosť, ktorú je možné považovať za činnosť bežne známu pre každého odborníka. Podľa majiteľa je to však nelogické, pretože v uvedenom texte rozhodnutia to vôbec nie je uvedené. Je to len mylná predstava navrhovateľa, že všetko, čo odborník je schopný pochopiť, je automaticky nevynálezcovské. Na ozrejmienie majiteľ doplnil, že pri skúmaní jasnosti a úplnosti opisu sa skúma, či odborník pri čítaní spisu predmetného patentu je schopný vynález uskutočniť. Pri hodnotení vynálezcovskej činnosti sa však hodnotí, či odborník vytvorí predmet vynálezu zo stavu techniky, nie z posudzovanej prihlášky, čo sú dve zásadne odlišné veci. To, že odborník pochopí prečítaný text, ešte neznamená, že znalosti z uvedeného textu boli súčasťou jeho vedomostí pred týmto prečítaním.

V spojitosti s navrhovateľovým posúdením dokumentu D1 vo vzťahu k vybetónovaniu počvy výkopu, poukázal majiteľ na konštatovanie prvostupňového orgánu, kde bolo uvedené, že vybetónovanie počvy a štrkové lôžko majú odlišnú pevnosť, pričom pevnosť je dôležitá z pohľadu dosiahnutia požadovaného cieľa. Navrhovateľ k uvedenému konštatovaniu zaujal postoj, že prvostupňový orgán sa mal vysporiadať s otázkou, či vhodne zhotovené štrkové lôžko nie je spôsobilé splniť požadovanú úlohu v rovnakých kvalitatívnych parametroch ako vybetónovaná počva výkopu. Podľa majiteľa však k takýmto hypotetickým úvahám nemá prvostupňový orgán žiadnu dispozíciu, navrhovateľ takéto pevnostné predpoklady v odôvodnení návrhu nevytváral, a ani dokument D1 nedefinuje, že by sa štrkové lôžko malo vyhotoviť do pevnosti betónu. Napokon je zřejmé, že štrkové lôžko nemôže nikdy dosiahnuť pevnosť betónu a štrk nie je schopný na rozdiel od betónu prenášať žiadne ťahové ani šmykové napätie.

Ďalej majiteľ poukázal na argumentáciu navrhovateľa, že prvostupňový orgán nebral do úvahy navrhovateľovu námietku o všeobecne známých fyzikálnych dejoch pri vyhotovovaní plavenej základky, pričom následne vymenoval celý rad predpokladov, pri ktorých by odborník vedel na jasne zadefinovaný problém pnutia potrubia vznikajúceho po opätovnom zásype vytvoriť riešenie podľa napadnutého patentu. Majiteľ zastával názor, že uvedená argumentácia je v podstate potvrdením vynálezcovskej činnosti, pretože stav techniky neopisuje žiaden z uvedených predpokladov, nedefinuje ani parciálne problémy a vzťahy medzi nimi. To, čo navrhovateľ opísal, je spätné zhodnotenie heuristického postupu vynaliezania napadnutého patentu (napríklad Duševné vlastníctvo 3/2013, strany 17 až 21). To, že napadnutý patent využíva známe fyzikálne deje, je prirodzené. Ak by patent využíval neznáme fyzikálne deje, bolo by to podľa majiteľa buď šarlatánstvo, alebo by sme boli na počiatku nového fyzikálneho objavu, čo by však pri inžinierskej stavbe bolo dosť prekvapujúce.

V súvislosti s tvrdením navrhovateľa, že plavená základka môže vzniknúť aj prírodnou činnosťou pomocou spodnej vody alebo priesakom povrchovej vody, a že výsledok takejto prírodnej činnosti mal možnosť vidieť odborník, majiteľ uviedol nasledovné. Odhliadnuc od nepravdepodobnosti, že sa banské dielo vytvorí prírodným spôsobom, je tento argument pre posúdenie vynálezcovskej činnosti nerozhodný. Majiteľ síce pripustil, že aj náhodné javy alebo neželané následky môžu viesť vynálezcov k novým riešeniam, avšak takýto stav by mohol spôsobovať absenciu vynálezcovskej činnosti len vtedy, ak by takýto jav alebo následok bol sprístupnený verejnosti podľa § 7 ods. 2 patentového zákona.

Na základe uvedeného majiteľ skonštatoval, že plavená základka je banským dielom používaným pri podzemnom spôsobe ťažby a použitie plavenej základky pri povrchovo odkrytom potrubí je prejavom vynálezcovskej činnosti.

K tvrdeniu navrhovateľa, že prvostupňový orgán nesprávne zhodnotil dokumenty D1, D2 a PÚV 80-2003, majiteľ uviedol, že tretí dokument nebol v návrhu na zrušenie napadnutého patentu označený ako stav techniky pre hodnotenie podmienky jeho novosti ani vynálezcovskej činnosti.

K odvolaniu sa navrhovateľa na systém technických noriem a nespočetné množstvo odborných publikácií majiteľ zdôraznil, že ak by navrhovateľ z toho nespočetného množstva dokladov doložil k návrhu aspoň jedno konkrétne zverejnenie, mohol by sa konkrétne vyjadriť k jeho tvrdeniam. V danom prípade to však považoval za irelevantnú argumentáciu.

V závere majiteľ ešte vyjadril názor, že navrhovateľ si zamenil pojem rozsahu ochrany podľa § 13 patentového zákona s jasnosťou prihlášky podľa § 37 ods. 4 a podľa § 46 ods. 1 písm. b) predmetného zákona, nakoľko podľa neho toto konanie nie je určovacím konaním, a teda posúdenie rozsahu ochrany je bezpredmetné. Jasnosť a úplnosť je viazaná na patent (§ 46), resp. na prihlášku (§ 37), a tá podľa § 37 ods. 5 patentového zákona obsahuje opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden patentový nárok.



Všetky tvrdenia navrhovateľa o neprimerane extenzívnom výklade či dokonca o porušení článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zo strany prvostupňového orgánu sú tak úplne neopodstatnené, a sú v priamom rozpore s explicitným lexikálnym významom citovaných ustanovení patentového zákona.

Nakoniec, čo sa týka spochybnenia obhájitelnosti napadnutého rozhodnutia vydaného na základe rozdielnych právnych predpisov, keďže rozhodnutia EPÚ nie sú platným prameňom práva, majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán postupoval podľa platných slovenských právnych predpisov. Pri posudzovaní významu a obsahu niektorých pojmov odkázal aj na rozhodnutia EPÚ, ktoré sú v súlade s rozhodovacou praxou úradu. Definície novosti a vynálezovskej činnosti v patentovom zákone (§ 7 a § 8) a v EPD (Art. 54 a Art. 56) sú úplne zhodné.

Na základe všetkých uvedených argumentov majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 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 § 46 ods. 1 písm. b) 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 vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho odborník mohol uskutočniť.

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.

Napadnutý patent č. 286236 s názvom „Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia“, s právom prednosti od 1. júna 2004, majiteľa Ing. Pavla Krajeca, Tehelná 11, 048 01 Rožňava, bol udelený s nasledujúcim znením patentových nárokov:

1. Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia, najmä plynového veľkorozmerového potrubia **vyznačujúci sa** nasledujúcimi krokmi, kde prvým krokom je vybudovanie nábehovej a odbehovej trasy pomocou typizovaných prefabrikátov, druhým krokom je vybudovanie ochranného portálu (8) v mieste určenia, tretím krokom je vykopanie nadložia a obnaženie poškodeného potrubia (10) za súčasného paženia (7) bokov výkopu (5), štvrtým krokom je vybetónovanie počvy (11) výkopu (5), piatym krokom je rozdelenie chráničky na ľahko manipulovateľné časti a ich odpratanie z výkopu, šiestym krokom je sanácia poškodeného alebo zoslabeného potrubia (10), siedmym krokom je vybudovanie skeletu (6) novej chráničky, ôsmym krokom vyplnenie priestoru medzi potrubím a chráničkou plavenou základkou (12) na elimináciu napätí a/alebo na vyplnenie priestoru medzi potrubím (10) a mostným telesom a deviaty krok je úprava terénu do pôvodného stavu, pričom všetky tieto kroky sa prevádzajú bez prerušenia toku média v potrubí.
2. Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia, podľa nároku 1 **vyznačujúci sa tým**, že ochranný portál (8) vybudovaný uprostred vozovky, alebo medzi jednotlivými jazdnými pruhmi, alebo medzi jednotlivými koľajami je vytvorený zváranou oceľovou konštrukciou štvoruholníkového pôdorysu, ktorá je fixovaná krídlami mimo výkop (5).
3. Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia, podľa nároku 1 alebo 2 **vyznačujúci sa tým**, že plavená základka (12) je tvorená vodnou, slabo zásaditou zmesou vápence a/alebo dolomitu s veľkosťou zrna až do 32 mm.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil posúdenie splnenia podmienky novosti, vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia, ako aj posúdenie podmienky jasnosti patentových nárokov podľa § 46 ods. 1 písm. b) patentového zákona vykonané prvostupňovým orgánom.

Navrhovateľ v rámci konania o návrhu na zrušenie napadnutého patentu predložil nasledovné dôkazy:

- patentová prihláška PP 556-2002 (dokument D1),
- japonský patentový spis JPH09111740 (dokument D2).

Na podporu svojich tvrdení o nesplnení podmienky novosti napadnutého riešenia navrhovateľ spolu s podaným rozkladom dodatočne predložil notársku zápisnicu s prílohami a zoznam stavieb, ktorých investorom bol navrhovateľ, a na ktorých bola podľa neho vykonávaná oprava potrubia spôsobom podľa napadnutého patentu, a to pred dátumom vzniku práva prednosti k napadnutému patentu. Tieto dôkazy teda majú preukazovať, že vynález chránený napadnutým patentom bol zverejnený pred podaním jeho prihlášky. V súvislosti s tvrdením o nesplnení požiadavky vynálezcovskej činnosti dodatočne poukázal na riešenie známe z PÚV 80-2003, týkajúce sa zariadenia na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenie § 47 ods. 7 patentového zákona, podľa ktorého rozšírenie či doplnenie návrhu na zrušenie, ako ani rozšírenie či doplnenie vyjadrenia majiteľa patentu v konaní o zrušení patentu nie je prípustné.

Pokiaľ ide o nové dôkazové materiály predložené spolu s rozkladom, je potrebné upozorniť na to, že tieto musia byť posúdené z hľadiska toho, či len dopĺňajú pôvodný návrh, resp. vyjadrenie majiteľa alebo pôvodné dôkazné prostriedky, pričom nejdú nad rámec pôvodného podania.

Na základe vykonaného prieskumu novo predložených dôkazových materiálov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto priamo nedopĺňajú skutočnosti a dôkazy, ktoré sa snažil osvedčiť navrhovateľ v prvostupňovom konaní. Dôkazové materiály predložené spolu s rozkladom nijako nesúvisia s dokumentmi D1 a D2, teda netvorí také doplnenie, ktoré by slúžilo len na objasnenie týchto dokumentov podaných v pôvodnom návrhu na zrušenie napadnutého patentu. Z tohto dôvodu ide o také doplnenie návrhu na zrušenie napadnutého patentu, ktoré je v zmysle § 47 ods. 7 patentového zákona neprípustné, a na ktoré úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada. V tejto súvislosti je potrebné ešte uviesť, že samotný navrhovateľ v podanom rozklade konštatoval, že si je vedomý koncentračnej zásady konania, a že na dodatočne predložené doklady poukázal len s úmyslom informovať úrad. Navyše z obsahu spisu vyplynulo, že táto argumentácia navrhovateľa je obsahom ďalšieho návrhu na zrušenie napadnutého patentu.

Prvostupňový orgán pri hodnotení splnenia podmienky novosti napadnutého riešenia vychádzal z navrhovateľom predložených dokumentov D1 a D2, ktoré vyhodnotil ako dokumenty, v ktorých nie sú obsiahnuté všetky znaky hlavného patentového nároku napadnutého patentu. Na základe uvedeného skonštatoval, že navrhovateľ predloženými namietanými dokumentmi nepreukázal, že napadnuté riešenie nie je nové, a keďže predmet hlavného patentového nároku je nový, nové sú aj všetky patentové nároky na hlavnom patentovom nároku závislé a obsahujúce všetky znaky hlavného patentového nároku. Tento záver založený na dôkazových materiáloch D1 a D2 predložených v návrhu na zrušenie napadnutého patentu navrhovateľ ničím nespochybnil, preto orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že sa s ním navrhovateľ stotožnil a nie je dôvod pre jeho preskúmanie.

Podstatu dôvodnosti podania rozkladu navrhovateľ založil na spochybnení posúdenia splnenia podmienky vynálezovskej činnosti napadnutého patentu prvostupňovým orgánom. V odôvodnení uviedol citáciu Metodiky konania – vynálezy, zverejnenú úradom, so zameraním sa na časť týkajúcu sa posudzovania vynálezovskej činnosti. Konkrétne sa zamerl na definíciu vynálezovskej činnosti, odborníka v odbore a možnosti uplatnenia kombinácie viacerých prameňov informácií. Z citácií, ktoré uviedol, je pre neho zrejmé, že pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezovskej činnosti, s uplatnením metódy „problém - riešenie“, je nevyhnutné do hodnotenia zahrnúť aj:

- akékoľvek iné dokumenty (informačné zdroje), čo i len okrajovo sa týkajúce technického problému riešeného patentom a
- vedomosti odborníka, resp. odborníkov z viacerých súvisiacich vedných odborov, ktoré môžu byť pri riešení technického problému definovaného v napadnutom patente využiteľné.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že podľa ustanovenia § 7 ods. 2 patentového zákona sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. V zmysle uvedeného je stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti pred dňom práva prednosti napadnutého patentu. V procese hodnotenia podmienky vynálezovskej činnosti v zmysle uplatnenia metódy „problém - riešenie“ sa identifikuje *najbližší* stav techniky a na to, aby bol dokument považovaný za *relevantnú* námietku (reprezentoval najbližší stav techniky) pre posúdenie splnenia podmienky vynálezovskej činnosti, musí tento smerovať k tomu istému účelu ako posudzované riešenie a musí s ním mať čo najviac spoločných relevantných technických znakov. Z uvedeného je teda evidentný rozdiel medzi zverejneným stavom techniky a najbližším stavom techniky, a preto tvrdenie, že relevantnou námietkou pri hodnotení vynálezovskej činnosti sú aj akékoľvek iné dokumenty, čo i len okrajovo sa týkajúce technického problému riešeného napadnutým patentom, je nutné považovať za nesprávne.

S argumentom, že pri hodnotení vynálezovskej činnosti je potrebné vychádzať aj z vedomostí odborníka, je potrebné súhlasiť, nakoľko samotný krok posúdenia, či je napadnuté riešenie výsledkom vynálezovskej činnosti, spočíva v posúdení, či by odborník na základe riešenia opísaného v dokumente najbližšieho stavu techniky v kombinácii s informáciami z ďalších relevantných namietaných dokumentov a z informácií, ktoré patria k všeobecným znalostiam odborníka v danej oblasti, dospel práve k takému riešeniu, aké je predmetom napadnutého patentu.

Prvostupňový orgán pri hodnotení splnenia podmienky vynálezovskej činnosti, vychádzajúc z predložených dôkazov, označil dokument D1 za najbližší stav techniky. Vyznačil rozdiely medzi dokumentom D1 a napadnutým patentom a dosahované účinky, na základe čoho zafinoval existujúci objektívny problém.

Za hlavné rozdiely medzi dokumentom D1 a napadnutým patentom navrhovateľ vyzdvihol nasledovné znaky:

- vybudovanie nábehovej a odbehovej trasy,
- vybudovanie ochranného portálu v mieste určenia,
- vybetónovanie počvy výkopu,
- vyplnenie priestoru medzi potrubím a chráničkou plavenou základkou na elimináciu napätí a/alebo na vyplnenie priestoru medzi potrubím a mostným telesom.

Tieto znaky neboli podľa neho dostatočne posúdené, a to jednotlivo, ani v ich vzájomnej súvislosti.

Samotné odôvodnenie uvedeného navrhovateľ založil len na hodnotení jednotlivých znakov samých osebe definujúcich nárokovaný spôsob bez hodnotenia ich vzájomnej súvislosti. K takémuto postupu hodnotenia napadnutého riešenia orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o nesprávny postup vedúci k nesprávnym záverom, pretože predmet nároku je nutné posudzovať komplexne, ako celok, ktorý stelesňuje vynález

s ohľadom na prínos, ktorý sa napadnutým patentom dosahuje. Z uvedeného vyplýva, že sa nehodnotí vynálezovská činnosť s ohľadom na jednotlivé kroky nárokovaného spôsobu, ale s ohľadom na jeho prínos k stavu techniky ako celku.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade pristúpil k opätovnému posúdeniu, či napadnuté riešenie je výsledkom vynálezovskej činnosti, ak sa vychádza z namietaného dokumentu D1 ako najbližšieho stavu techniky a stanoveného objektívneho technického problému.

Ako vyplýva z prvostupňového rozhodnutia a obsahu napadnutého patentu, existujúcim problémom (objektívnym technickým problémom) bolo poskytnutie alternatívneho spôsobu opravy potrubia so zachovaním toku média v potrubí v prípade, keď je postačujúce čiastočné prekopenie komunikácie bez prerušenia chodu cestnej dopravy s eliminovaním možností vzniku deformácií na potrubí.

Podľa napadnutého patentu je zachovanie plynulosti dopravy riešené presmerovaním premávky do jedného jazdného pruhu a osadením zábran do odstaveného pruhu. Takéto riešenie si nevyžaduje akékoľvek prerušenie dopravy, je rýchle s minimálnymi nákladmi.

Podľa dokumentu D1 je potrebné železničnú dopravu prerušiť na čas potrebný na vyhlbenie priestoru na umiestnenie opory z nosných pražcov, vybudovanie záverného múrika a umiestnenie konštrukcie dočasného premostenia. Je nutné konštatovať, že odborník nie je ničím motivovaný k použitiu opísaného postupu a konštrukcie dočasného premostenia podľa dokumentu D1 v prípade, že je nutné vykonať opravu potrubia pod komunikáciou cestnej dopravy, a to jej čiastočným prekopením bez prerušenia chodu dopravy. Je však možné stotožniť sa tvrdením navrhovateľa, že ide o prvý a logický krok ako sprístupniť oblasť pre vykonanie opravy akéhokoľvek zariadenia nachádzajúceho sa pod komunikáciou bez prerušenia chodu dopravy. Napriek uvedenému je potrebné k posudzovaniu jednotlivých krokov spôsobu pristupovať tak, že vynálezovská činnosť predmetu nároku sa posudzuje komplexne, ako celok, ktorý stelesňuje vynález s ohľadom na prínos, ktorý sa napadnutým patentom dosahuje.

Podľa napadnutého patentu sa výkop, ktorým sa sprístupňuje chránička a samotné poškodené potrubie, realizuje od stredu vozovky, resp. od bodu medzi jednotlivými jazdnými pruhmi po krajnicu. Na stabilizovanie posuvov podložia od stredu vozovky v smere ku krajnici je umiestnená ochranná oceľová konštrukcia „portál“, následne sa počas realizácie výkopu robí paženie bokov výkopu. Postup podľa dokumentu D1 si nevyžaduje použitie žiadneho portálu, nakoľko vyhlbenie výkopu je uskutočnené v dostatočnej šírke a dĺžke bez obmedzenia dopravnou stavbou a stabilita výkopu je zabezpečená zosvahovaním a prípadným pažením. Napriek zmienke o pažení, ktorá by mala byť dôkazom toho, že použitie portálu a paženie bokov výkopu podľa napadnutého patentu patrí medzi všeobecnú znalosť odborníka, je potrebné uviesť, že odborník je pri riešení zaistenia stability, a tým bezpečnosti komunikácie, ktorá je v plnej prevádzke počas celej doby opravy potrubia, nútený vysporiadať sa s viacerými faktormi, ako napr. obmedzený priestor medzi dopravnými prvkami, vysoké statické a dynamické zaťaženie nenarušenej komunikácie a pod.

Po sprístupnení chráničky sa podľa napadnutého patentu v prvom rade vybetónuje počva, t. j. súvislý betónový základ realizovaný v celom výkope od krajnice po portál v šírke výkopu, ktorý sa umiestňuje priamo na dno výkopu. Nasleduje demontáž chráničky a oprava potrubia. Po oprave potrubia sa na počve vybuduje skelet novej chráničky majúci funkciu mostného telesa pod komunikáciou (je logické, že ak má skelet plniť uvedenú funkciu, musí byť v tvare prevráteného písmena U). V tejto súvislosti je nevyhnutné zdôrazniť, že betónová počva tvorí spodnú časť chráničky, t. j. časť počvy je nevyhnutnou súčasťou chráničky. V spôsobe podľa dokumentu D1 sa po sprístupnení pôvodnej chráničky uskutočňuje jej demontáž a oprava potrubia. Po oprave potrubia sa pripraví štrkové lôžko, do ktorého sa uloží spodná časť prefabrikovaného telesa novej chráničky.

V rámci rozkladu navrhovateľ vyjadril pochybnosti o vyšších kvalitatívnych parametroch dosahovaných vybetónovanou počvou v porovnaní so štrkovým lôžkom. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade porovnávania kvalitatívnych parametrov dosahovaných použitím štrkového lôžka a vybetónovanej počvy je nutné zohľadňovať rozdiel vo vplyve statického zaťaženia stavby dopravnými prostriedkami na rozloženie síl na stavbu umiestnenú v štrkovom lôžku, v porovnaní so stavbou so súvislou vybetónovanou základňou a vo vplyve dynamického zaťaženia takýchto stavieb dopravnými prostriedkami. Pre odborníka je zrejмый rozdielny dôsledok pôsobenia tiažových síl na dopravnú stavbu sprevádzaných dynamickým zaťažením komunikácie v prípade, že chráničku tvoria jednotlivé diely prerušovane ukladané

do štrkového lôžka a v prípade, že spodnú časť chráničky tvorí súvislá betónová vrstva jednotná po celej opravovanej dĺžke potrubia, na ktorú je uložený vrchný skelet chráničky. V kontexte uvedeného je nutné zdôrazniť, že dôkazné bremeno na preukázanie tvrdenia, že uvedené funkcie nie sú vykonaním spôsobu podľa napadnutého patentu dosahované, leží na navrhovateľovi. Vzhľadom na to, že takýto dôkaz pozostávajúci z preukázateľných overiteľných faktov nebol predložený, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tvrdením majiteľa napadnutého patentu o účinkoch dosahovaných vybetónovanou počvou.

Ďalej sa podľa napadnutého patentu, po vybudovaní skeletu chráničky, priestor medzi potrubím a chráničkou vyplní plavenou základkou, ktorou je vodná, slabo zásaditá zmes minerálov obsahujúcich uhličitan vápnika, horčíka alebo mangánu. Cieľ, ktorý sa použitím plavenej základky sleduje, je zabrániť zmenám v tvare zásypu a vzniku voľného priestoru pod spodnou časťou potrubia po sedimentácii zásypu vykonaného zaužívaným postupom s použitím sekundárneho zásypu a pôvodného materiálu, čím sa odstráni pnutie pôsobiace na potrubie. Slabo zásaditý charakter plavenej základky má vplyv na zníženie vzniku korózie potrubia. V spôsobe podľa dokumentu D1 po uložení spodnej časti prefabrikovaného telesa novej chráničky do štrkového lôžka sa priestor medzi potrubím a chráničkou vyplní triedenou zeminou a osadí sa vrchná časť chráničky. Dokument D1 sa nezaobera vplyvom triedenej zeminy na stav potrubia, ani zmenami prebiehajúcimi v zásype.

V súvislosti s opakujúcim sa argumentom navrhovateľa ohľadne uplatnenia všeobecných vedomostí odborníka (skupiny odborníkov) je potrebné uviesť, že pri posudzovaní podmienky vynálezovskej činnosti nie je rozhodujúca otázka, či odborník (skupina odborníkov) v danej oblasti so svojimi všeobecnými vedomosťami mohol realizovať vynález, ale je potrebné zodpovedať na otázku, či by tak bol skutočne urobil s očakávaním vyriešenia daného technického problému. Takže sa neposudzuje to, či by bol odborník prišiel na vynález modifikovaním stavu techniky, ale to, či by v očakávaní práve dosiahnutých výhod tak urobil vzhľadom na podnety vyplývajúce zo stavu techniky. Opakovane je nutné zdôrazniť, že predmet nároku je nutné posudzovať komplexne, ako celok, ktorý stelesňuje vynález, s ohľadom na prínos, ktorý sa napadnutým patentom dosahuje. Uvedené platí aj v prípade, že odborník na účely posudzovania vynálezovskej činnosti je reprezentovaný skupinou odborníkov. Je teda potrebné posúdiť, či skupina odborníkov vychádzajúca z dokumentu D1, ako východiskového bodu (najbližší stav techniky z dokumentov preložených navrhovateľom), by skutočne dospela k rovnakému riešeniu braného ako celok s dosiahnutím všetkých aspektov, ktoré napadnutý patent poskytuje.

Najbližším stavom techniky – dokumentom obsahujúcim najľahšiu cestu na získanie napadnutého riešenia je dokument D1, ktorý sa týka spôsobu opravy protikorózneho ochrany potrubia vykonaného na líniovej potrubnej trase povrchovým spôsobom. Stanoveným problémom je poskytnutie alternatívneho spôsobu opravy potrubia so zachovaním toku média v potrubí, ktorý sa rovnako týka vykonania opravy povrchovým spôsobom. V danom prípade navrhovateľ dôkazne nepreukázal, že napadnuté riešenie má interdisciplinárny charakter vyžadujúci si tím odborníkov, ktorí by skutočne na základe obsahu dokumentu D1 dospeli práve k riešeniu definovanému v napadnutom patente.

Na základe uvedeného a vykonaného rozboru dokumentu reprezentujúceho najbližší stav techniky je možné konštatovať, že spôsobom opísaným v hlavnom nároku napadnutého patentu sa vytvorením počvy eliminuje absolútna hodnota sadania opravovanej časti chráničky a použitím plavenej základky sa eliminuje pnutie pôsobiace na potrubie a vplyv korózie. Namietaný dokument D1 sa nezmieňuje a ani okrajovo nezaobera otázkou silového pôsobenia na potrubie a vlastnosťami zásypu, a preto neposkytuje riešenie, na základe ktorého by odborník zrejším spôsobom mohol dospieť k rovnakému riešeniu, aké poskytuje napadnutý patent.

V súvislosti s vybudovaním ochranného portálu a vybetónovaním počvy výkopu sa navrhovateľ v rozklade odvolal aj na dokument D2. Citovaný dokument opisuje výkopové a konštrukčné práce montážnej a podúrovňovej šachty s použitím ocelevej konštrukcie štvoruholníkového pôdorysu, ktorú tvoria pažiace rámy so zdvihákmi, ktoré vtlačajú bloky stavebnej kostry do zeme. Ide o obvodovú konštrukciu, ktorá zachytáva sily po obvode otvoru. V prípade napadnutého patentu ide o zasúvanie portálu iba na jednej strane výkopu, a to do vopred pripravenej ryhy. Fixovanie portálu sa realizuje z jeho ľavej a pravej strany pomocou krídiel pripevnených mimo výkopu. Napriek tomu, že v oboch prípadoch ide o zasúvanie ochranného bloku, ide o evidentne odlišné postupy využívajúce odlišné prostriedky, pre úplne odlišné stavby (šachta verzus líniová stavba). V dokumente D2 sa na spodok debnenia naleje betón alebo vloží prefabrikovaný betón, na vrch debnenia sa umiestni vrchná doska a zasype sa. V citovanom dokumente sa na betónový základ neumiestňuje žiadny ďalší líniový betónový skelet, a preto nevzniká žiadny dôvod zaoberať sa otázkou

vplyvu tiažovej sily na sadanie objektu vedúcemu k vzniku tlaku na potrubie. Vzhľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s tvrdením prvostupňového orgánu, že neexistuje predpoklad, že by odborník v danej oblasti techniky mal dôvod vzájomne spájať riešenia podľa dokumentov D1 a D2 a ich vzájomnou kombináciou bez vynálezovskej činnosti by vytvoril napadnuté riešenie.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal, že predmet napadnutého patentu nie je výsledkom vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 patentového zákona.

Pokiaľ bolo preukázané, že prvý patentový nárok spĺňa podmienku vynálezovskej činnosti, nie je potrebné skúmať v tejto súvislosti ďalšie nároky, ktoré sú na hlavnom nároku závislé, pretože aj tieto nároky podmienku vynálezovskej činnosti v spojení s hlavným patentovým národom spĺňajú.

V závere podaného rozkladu navrhovateľ spochybnil posúdenie otázky jasnosti patentových nárokov prvostupňovým orgánom, keďže predmetom návrhu na zrušenie napadnutého patentu bolo aj ustanovenie § 46 ods. 1 písm. b) patentového zákona. Navrhovateľ poukázal na výklad ustanovenia § 37 ods. 4 patentového zákona urobený prvostupňovým úradom, pri ktorom si kladie otázku, či takýto výklad nie je neprímerane extenzívny, resp. či nie je priamo v rozpore s ustanovením článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Prvostupňový orgán podľa navrhovateľa svojimi úvahami prekročil rozsah svojej rozhodovacej právomoci, ktorá je daná obsahom ustanovenia § 37 ods. 4 patentového zákona. Taktiež poznamenal, že rozhodnutia EPÚ, na ktoré prvostupňový orgán v tejto súvislosti poukázal, nie sú platným prameňom práva na území Slovenskej republiky a úrad aj EPÚ pri svojej autonómnej rozhodovacej činnosti postupujú podľa rozdielnych právnych predpisov. Ak napriek vyššie uvedenému prvostupňový orgán odôvodnil svoj postup pri posudzovaní jasnosti patentových nárokov odkazom na analógiu s rozhodovaním EPÚ, mal jednotlivé rozhodnutia EPÚ, o ktoré svoje rozhodnutie opieral, posudzovať komplexne a obsah a význam týchto rozhodnutí účastníkom konania aj náležite objasniť, a to aj s prihliadnutím na možný rozdielny skutkový stav týchto rozhodnutí a rozhodovanej veci.

V tejto súvislosti je potrebné v prvom rade poukázať na skutočnosť, že sám navrhovateľ vychádza z nesprávneho predpokladu, že pre posúdenie zrušovacieho dôvodu podľa § 46 ods. 1 písm. b) patentového zákona je rozhodná „jasnosť patentových nárokov“. Z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva, že dôvodom pre zrušenie patentu je, že vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Ustanovenie § 46 ods. 1 písm. b) patentového zákona nadväzuje na § 37 ods. 4 tohto zákona, podľa ktorého vynález (nie patentové nároky) musí byť v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Čo je obsahom prihlášky potom definuje § 37 ods. 5 patentového zákona. Okrem aspoň jedného patentového nároku sú povinnou náležitosťou prihlášky napr. aj opis vynálezu, anotácia, prípadne výkresy. Patentový zákon neobsahuje legálnu definíciu pojmu patent. Z jeho ustanovení je však zrejmé, že pojem patent je širším pojmom ako pojem patentový nárok. V tejto súvislosti poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade aj na § 13 ods. 1 patentového zákona, z ktorého vyplýva, že „rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis vynálezu a výkresy“, z ktorého je zrejmé, že patentové nároky sú časťou patentu (je nimi daný rozsah ochrany). Z uvedeného vyplýva, že ak má byť aplikovaný pri zrušení napadnutého patentu § 46 ods. 1 písm. b) patentového zákona, podmienka nedostatku jasnosti a úplnosti by musela byť splnená nie len vo vzťahu k patentovým národom, ale aj vo vzťahu k opisu či výkresom.

Vo vzťahu k navrhovateľom spochybnenému poukazu prvostupňového orgánu na rozhodnutia EPÚ orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že tento poukaz bol prvostupňovým orgánom použitý len ako podporný argument na poukázanie skutočnosti, pričom prax úradu pri posudzovaní jasnosti a úplnosti riešenia je podobná s praxou EPÚ.

Napriek tomu, že navrhovateľ v rozklade napadol len výklad ustanovenia § 37 ods. 4 patentového zákona, ktorý urobil prvostupňový orgán pri hodnotení zrušovacieho dôvodu podľa § 46 ods. 1 písm. b) tohto zákona a nenapadol tak samotné vyhodnotenie tohto zrušovacieho ustanovenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že sa s týmto vyhodnotením stotožňuje. Vybudovanie ochranného portálu je rovnako, ako podľa názoru prvostupňového orgánu, tak aj podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade, opísané jasne a úplne tak, že ho odborník môže uskutočniť a tvrdenia navrhovateľa o nedostatočnosti objasnenia významu a vybudovania ochranného portálu považuje za neopodstatnené.

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. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Patajová Pataj, s. r. o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica

II.

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji