



Banská Bystrica 20. 12. 2017
PP 27-2012/II-82-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. júna 2017 prihlasovateľom Ing. Jozefom Pojezdalom, Svinná č. 454, 913 24 Svinná (ďalej „prihlasovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 27-2012/V-86-2017 z 9. mája 2017 o zamietnutí patentovej prihlášky s názvom „Pneumatický posilňovač“, č. spisu PP 27-2012, 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 § 44 ods. 1 v nadväznosti na § 9 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 27-2012/V-86-2017 z 9. mája 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PP 27-2012/V-86-2017 z 9. mája 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“) zamietnutá patentová prihláška s názvom „Pneumatický posilňovač“, č. spisu PP 27-2012 (ďalej „patentová prihláška“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán v rámci úplného prieskumu zistil, že predmet prihlášky, ktorým je pneumatický posilňovač, nespĺňa podmienky na udelenie patentu stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože nie je priemyselne využiteľný v zmysle § 9 citovaného zákona. Prvostupňový orgán v danej súvislosti uviedol, že predmet prihlášky je možné považovať za izolovanú sústavu, kde platí zákon zachovania energie. Podľa prvostupňového orgánu je preto zrejmé, že elektrická energia dodávaná do elektromotora poháňajúceho vzduchové čerpadlo bude väčšia ako elektrická energia vyrobená generátorom poháňaným vrtuľkou o straty trením vznikajúce pri činnosti uvedených zariadení. Prvostupňový orgán skonštatoval, že predmet patentovej prihlášky nemá využitie v priemysle či poľnohospodárstve, keďže používať zariadenie, ktoré produkuje menej energie toho istého druhu, ako je do neho dodávané, je neekonomické a neekologické.

Prihlasovateľ bol výzvami úradu z 15. decembra 2015 a 2. marca 2016 informovaný o stanovisku úradu, pričom mu bola zakaždým stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovených lehotách síce vyjadril, avšak nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa priemyselnej využiteľnosti predmetu patentovej prihlášky. Z uvedeného dôvodu prvostupňový orgán listom z 12. mája 2016 vyzval prihlasovateľa v súlade s § 40 ods. 2 patentového zákona, aby v stanovenej lehote predvedením predmetu patentovej prihlášky preukázal jeho priemyselnú využiteľnosť. Prihlasovateľ však ani po opakovaných výzvach predmet patentovej prihlášky nepredviedol a svojimi vyjadreniami podľa prvostupňového orgánu zistené dôvody nespĺnenia podmienok na udelenie patentu nevyvrátil. Prvostupňový orgán na tomto základe nepovažoval predmet patentovej prihlášky za priemyselne využiteľný podľa § 9 patentového zákona, a preto dospel

k záveru, že predmet patentovej prihlášky nespĺňa podmienky na udelenie patentu stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, na základe čoho pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s dôvodom zamietnutia patentovej prihlášky.

Uviedol, že elektromotorom poháňané vzduchové čerpadlo ženie vzduch do rúry, v ktorej sú umiestnené vrtule poháňajúce generátory alebo dynamá, a to dynamá s medeným vinutím, na ktoré je pôsobené permanentným magnetom. Ovládanie bude zabezpečené pomocou termočidla a termostatu. Na podporu funkčnosti svojho vynálezu prihlasovateľ poukázal na dôkazy používané v praxi, a to na vzduchové čerpadlo na čistenie obilia od pliev na mláťačke alebo na potrubnú poštu, kedy je taktiež využívané prúdenie vzduchu. Ďalej uviedol, že pri použití predmetného zariadenia v rodinnom dome postačuje elektromotor 260 W, vzduchové čerpadlo 3 l/ot. a 5 ks dynám 600 W, ako aj menič jednosmerného prúdu na striedavý prúd. Prihlasovateľ zdôraznil, že takéto riešenie je ekonomickejšie, ako odber elektrického prúdu zo Slovenských elektrární, a. s. Podľa prihlasovateľa v prípade patentu celoštátneho významu je práve úrad povinný v zmysle zákona o patentoch zhotoviť a predviesť predmet patentovej prihlášky, a preto odmietol požiadavku úradu na jeho predvedenie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho 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 patentového zákona preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 79 ods. 3 patentového zákona 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 patentového zákona úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 55 ods. 1 patentového zákona proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia.

Podľa § 55 ods. 2 patentového zákona pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 43 ods. 1 patentového zákona na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci úrad bez zbytočného odkladu vykoná úplný prieskum prihlášky, v ktorom zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky na udelenie patentu ustanovené týmto zákonom.

Podľa § 44 ods. 2 patentového zákona, ak úrad dodatočne zistí nedostatky prihlášky alebo nesplnenie podmienok, ktoré sú predmetom predbežného prieskumu prihlášky, postupuje podľa § 40 ods. 2 až 5.

Podľa § 40 ods. 2 patentového zákona v prípade pochybností môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve nevyhoví, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.

Podľa § 44 ods. 1 patentového zákona, ak podmienky ustanovené na udelenie patentu nie sú splnené (§ 5, 7, 8 a 9), úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 patentového zákona sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Podľa § 9 patentového zákona sa vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.

Patentová prihláška s názvom „Pneumatický posilňovač“, č. spisu PP 27-2012, bola prihlasovateľom Ing. Jozefom Pojezdalom, Svinná č. 454, 913 24 Svinná podaná 27. apríla 2012.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí patentovej prihlášky z dôvodu, že jej predmet nie je priemyselne využiteľný a zároveň odmietol výzvu úradu na predvedenie predmetu patentovej prihlášky s tým, že v prípade patentu celoštátneho významu je práve úrad povinný v zmysle patentového zákona zhotoviť a predviesť predmet patentovej prihlášky.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade uvádza, že ak je predmetom prihlášky rúra ako pneumatický posilňovač, je zrejmé, že ide o uzavretú sústavu, v ktorej platí zákon zachovania energie, vzhľadom na ktorý elektrická energia dodávaná do elektromotora poháňajúceho vzduchové čerpadlo bude väčšia ako elektrická energia vyrobená generátorom poháňaným vrtuľkou o straty trením vznikajúce pri činnosti uvedených zariadení. Ak malo byť výhodou prihláseného riešenia zníženie investičných nákladov, nespĺňa patentová prihláška stanovený účel, keďže ide o zariadenie, ktoré produkuje menej energie toho istého druhu, ako je do neho dodávané, čo je neekonomické a neekologické.

K príkladom uvedeným prihlasovateľom v rozklade je možné uviesť, že prihlasovateľ tieto príklady uvádzal už v predchádzajúcich podaniach ako odpovediach na správy úradu, pričom k uvedeným príkladom prvostupňový orgán zaujal stanovisko a oznámil ho prihlasovateľovi. Konkrétne k použitiu dynám bolo v správe úradu z 13. decembra 2016 uvedené, že tento návrh ide nad rámec pôvodného podania patentovej prihlášky podľa § 45 ods. 1 patentového zákona, a preto ho nie je možné akceptovať, a aj to, že týmto príkladom prihlasovateľ nevyvrátil námietku úradu týkajúcu sa priemyselnej využiteľnosti predmetu patentovej prihlášky. S uvedeným stanoviskom prvostupňového orgánu sa orgán rozhodujúci o rozklade plne stotožňuje.

Podobne k dôkazu použitia predmetu vynálezu vo forme vzduchového čerpadla na čistenie obilia od pliev a dôkazu využitia prúdenia vzduchu pri potrubnej pošte sa prvostupňový orgán vyjadril v správe z 21. júla 2016, v ktorej uviedol, že súhlasí s tým, že v praxi sa vyžívajú rôzne zariadenia, kde sa využíva energia stlačeného vzduchu a aj vzduchové čerpadlo, avšak tieto zariadenia nezodpovedajú zariadeniu, ktoré je predmetom patentovej prihlášky, a nedokazujú jeho priemyselnú využiteľnosť, pretože na rozdiel od uvedených dôkazov je v prípade prihláseného riešenia vstupom elektrická energia a výstupom tiež elektrická energia zmenšená o straty trením. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že takéto zariadenie, ktoré mení elektrickú energiu na elektrickú energiu toho istého druhu so stratou, je neekonomické. Aj s týmto posúdením sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že výsledkom zariadenia opísaného v patentovej prihláške je menej elektrickej energie na výstupe ako na jeho vstupe a keďže takéto zariadenie nemá využitie v akomkoľvek odvetví priemyslu a pôdohospodárstva, nie je predmet patentovej prihlášky, č. spisu PP 27-2012, priemyselne využiteľný podľa § 9 patentového zákona.

Pokiaľ ide o námietku prihlasovateľa, že úrad je v prípade patentu celoštátneho významu povinný v zmysle patentového zákona zhotoviť a predviesť predmet patentovej prihlášky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Patent alebo úžitkový vzor v podmienkach trhového hospodárstva poskytuje právnu ochranu majiteľovi – pôvodcovi vynálezu alebo inej osobe, ktorá má právo na riešenie, pretože majiteľ/pôvodca, prípadne oprávnený užívateľ musel do vytvorenia vynálezu či za účelom jeho získania vynaložiť nemalé prostriedky. Majiteľ udelením takejto ochrany získa monopol k výlučnému využívaniu vynálezu počas určitej doby, aby konkurencia nemohla nezaslúžene takéto riešenie bezplatne využívať. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je úradom kompetentným udeľovať patenty na vynálezy spĺňajúce podmienky stanovené zákonom, a tým poskytovať právnu ochranu majiteľovi patentu. Úrad nie je určený a ani usposobený na to, aby zhotovoval akékoľvek zariadenia, ktoré sú predmetom patentových prihlášok, pričom ani z patentového zákona takáto povinnosť pre úrad nevyplýva. Úrad teda nemôže zhotoviť a predviesť predmet akejkoľvek prihlášky patentu, avšak z dôvodu preukázania jednej z podmienok patentovateľnosti, a to priemyselnej využiteľnosti, je v zmysle § 40 ods. 2 patentového zákona tak povinný na výzvu úradu urobiť prihlasovateľ. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ na výzvu prvostupňového orgánu z 12. mája 2016 (a ani na opakované výzvy) predvedením predmetu patentovej prihlášky a ani iným vhodným spôsobom nepreukázal jeho priemyselnú využiteľnosť a svojimi vyjadreniami zistené dôvody nesplnenia podmienok na udelenie patentu nevyvrátil, v zmysle § 40 ods. 2 patentového zákona platí, že predmet patentovej prihlášky nie je priemyselne využiteľný.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmet patentovej prihlášky nespĺňa podmienky na udelenie patentu stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože nie je priemyselne využiteľný v zmysle § 9 citovaného zákona, t. j. orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s týmto záverom prvostupňového orgánu uvedeným v napadnutom rozhodnutí. Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach k výsledku prieskumu patentovej prihlášky a ani v rozklade uvedený záver a argumenty, ktorými je tento záver odôvodnený, nevyvrátil. Prvostupňový orgán postupoval správne, keď, vzhľadom na výsledok prieskumu patentovej prihlášky, prihlasovateľa vyzval, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho priemyselnú využiteľnosť. Prihlasovateľ však na výzvu úradu nepreukázal, že predmet patentovej prihlášky, č. spisu PP 27-2012, je priemyselne využiteľný v zmysle § 9 patentového zákona. Prvostupňový orgán vzhľadom na uvedené rozhodol správne, keď patentovú prihlášku zamietol z dôvodu nesplnenia uvedenej podmienky udelenia patentu.

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 potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Jozef Pojezdala
Svinná č. 454
913 24 Svinná