



Banská Bystrica 26. 11. 2019

PP 103-2015/II-101-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. septembra 2017 prihlasovateľom ADELANTE, s. r. o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava (pred vypovedaním plnej moci v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Štefanom Kováčikom, Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava; ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 103-2015/V-166-2017 z 11. augusta 2017 o zamietnutí patentovej prihlášky s názvom „Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec“, č. spisu PP 103-2015, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PP 103-2015/V-166-2017 z 11. augusta 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PP 103-2015/V-166-2017 z 11. augusta 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“) zamietnutá patentová prihláška s názvom „Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec“, č. spisu PP 103-2015 (ďalej „patentová prihláška“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia úradu bola skutočnosť, že patentová prihláška nespĺňa podmienky na udelenie patentu stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože jej predmet – spôsob elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec, je návodom na vykonávanie netechnickej činnosti pomocou počítačového programu, tzn., že nemá technický charakter, nerieši technický problém technickými prostriedkami, a preto ho nemožno považovať za vynález z niektorej oblasti techniky. Podľa prvostupňového orgánu riešenie, ktoré je predmetom patentovej prihlášky, nemožno považovať za vynález z niektorej oblasti techniky aj napriek tomu, že nepatrí do niektorej z kategórií riešení explicitne uvedených v demonštratívnom výpočte predmetov a činností, ktoré sa v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) až e) patentového zákona nepovažujú za vynález.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 5. januára 2016, 3. mája 2016, 21. októbra 2016 a 21. marca 2017, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom predbežného prieskumu, pričom zakaždým mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovených lehotách síce vyjadril, avšak vzhľadom na to, že nevyvrátil námietky týkajúce sa skutočnosti, že predmet patentovej prihlášky nemá technický charakter, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s prvostupňovým rozhodnutím a jeho odôvodnením a zároveň namietol nedodržanie praxe úradu.

Prihlasovateľ konštatoval, že predmet patentovej prihlášky s názvom „Spôsob elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec“ má technický charakter, pretože rieši technický problém technickými prostriedkami a spadá do oblasti výpočtovej techniky a oblasti automatizovaného spracovania dát, ktoré sú katalogizované v medzinárodných patentových triednikoch G 06Q.

Technickým problémom podľa jeho názoru je odstránenie chybovosti pri automatizovanom spracovávaní dát. Tento technický problém je riešený na technických prostriedkoch – počítačoch s nainštalovanými algoritmami XML, CRC 32 a LZMA2. V tejto súvislosti sa odvolal na rôzne konania vedené pred úradom, a to na:

- prihlášku úžitkového vzoru s názvom „Systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného“, č. spisu PÚV 5076-2016, v ktorej sa prenos informácií uskutočňuje pomocou počítačového programu absolútne nešpecifikovaného na hardvérových prostriedkoch,
- zapísaný úžitkový vzor č. 6930, v ktorom sa v nárokoch na ochranu uvádza, že obsahuje core aplikáciu (3.1) – softvér,
- zverejnenú patentovú prihlášku s názvom „Informačný systém na vytváranie, aktualizáciu a publikáciu väzieb medzi subjektmi verejnej správy, ich pôsobnosťami a činnosťami“, č. spisu PP 50002-2008, ktorej hlavný patentový nárok definuje, že tento informačný systém je tvorený aplikáciami – dátovými modulmi, pričom je vymenovaných 6 modulov, ďalej je definovaný obsah jednotlivých modulov, ktorým sú entity, napr. modul adresár 1 obsahuje entitu Úrad 11 alebo modul agendy 3 obsahuje viac druhov entít – entitu činnosť úradu 31, entitu agenda 32 atď. a v nárokoch 3 a nasl. sú uvedené spôsobové kroky činnosti informačného systému.

Patentová prihláška č. spisu PP 50002-2008 je podľa prihlasovateľa vzhľadom na koncepciu a štruktúru nárokov presnou analógiou s patentovou prihláškou, v ktorej spôsob – systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec, obsahuje nainštalované aplikácie – softvéry, algoritmy XML, CRC 32 a LZMA2, pričom analogická je aj štruktúra dát, kde entitami sú dáta klienta – poradie polí, ako napr. pole č. 1 je číslo faktúry, pole č. 2 je počet platieb, pole č. 3 je spôsob platby atď. Zverejnenie patentovej prihlášky č. spisu PP 50002-2008 a zamietnutie patentovej prihlášky prihlasovateľa je preto nedodržaním praxe úradu.

Tvrdenie prvostupňového orgánu, že riešenie, ktoré je predmetom patentovej prihlášky, je návodom na vykonávanie netechnickej činnosti pomocou počítačového programu, prihlasovateľ označil za absolútne scestné, pretože za netechnickú činnosť vykonávanú pomocou počítačového programu by podľa neho bolo možné považovať napr. počítačové vojnové hry alebo zručnostné hry alebo hry ako šach, biliard a pod., pričom návodom pre tieto hry by boli pravidlá hier. Predmet patentovej prihlášky však nič také nerieši.

Prihlasovateľ nesúhlasil so stanoviskom prvostupňového orgánu, ktorým nebol krokom spôsobu spracovania dát v hlavnom patentovom nároku uznaný technický charakter, a preto prvostupňový orgán dospel k záveru, že takéto riešenie nemôže byť považované za vynález. Prihlasovateľ poukázal na to, že hlavný patentový nárok patentovej prihlášky spadá do kategórie spôsobu. Je tu definovaná postupnosť technologických operácií, ktoré sú štandardné v oblasti automatizovaného spracovania dát, pričom sú to operácie:

- tvorby vstupnej dátovej matice (A) hlavičky hardvérovými prostriedkami (100),
- selekcia a formátovanie vstupných dát algoritmom (101) XML, výsledkom čoho je XML súbor (B) dát klienta,
- výpočet kontrolného súčtu algoritmom (103) CRC323,
- kompresia XML súboru (B) algoritmom (104) LZMA2, výsledkom čoho je kompresovaný XML súbor (C) dát klienta,
- hardvérovými prostriedkami (100) pripojenie vstupnej dátovej matice (A) hlavičky ku kompresovanému XML súboru (C) dát klienta, výsledkom čoho je reťazec (D) znakov pre QR kódový obrazec.

Hlavný patentový nárok je v kategórii spôsobu regulárny, pretože je zachovaná následnosť vykonávaných úkonov, t. j. postupnosť štandardných technologických operácií z oblasti automatizovaného spracovania dát od vstupných dát (A, B) až po výsledok, reťazec (D) znakov pre QR kódový obrazec, pričom na vykonávanie technologických operácií sa používajú hardvérové prostriedky v súčinnosti s nainštalovanými algoritmami. Je preto splnená zásada „čo, ako a za akých podmienok pôsobí“. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ

konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne predmet patentovej prihlášky zaradil medzi výluky z ochrany do kategórie riešení explicitne uvedených v demonštratívnom výpočte predmetov a činností, ktoré sa v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) až e) patentového zákona nepovažujú za vynálezy podľa ods. 1. V tejto súvislosti poukázal na preklad európskeho patentového spisu č. E 13545 (v hlavnom nároku je definovaná štruktúra krokov kódovania pravdepodobnostnej tabuľky dát) a na slovenský patentový spis č. spisu SK 277719 B6 (v hlavnom nároku je definovaná štruktúra dekódovania samoopravných kódov) s tým, že aj v týchto prípadoch ide o analógiu s jeho patentovou prihláškou.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu o rozdielnosti predmetov v prípade patentovej prihlášky a prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 uvedeným v napadnutom rozhodnutí. Poukázal na to, že systém s obsahnutými hardvérovými prostriedkami opatrenými špecifickými softvérmi pri vytváraní reťazca znakov pre QR kódový obrazec podľa patentovej prihlášky vyhodnotil prieskumový expert ako netechnickú činnosť pomocou počítačového programu a spracovávané obchodné dáta považoval za netechnické dáta. Na druhej strane prihláška úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 bola zverejnená, hoci sa prenos informácií uskutočňuje pomocou nešpecifikovaného počítačového programu na hardvérových prostriedkoch, ktoré nie sú bližšie špecifikované. To znamená, že uvedené bolo vyhodnotené ako technická činnosť a dáta, s ktorými sa v uvedenom prípade pracuje, ktoré predstavujú údaje ekonomické, finančné a obchodné, boli vyhodnotené ako dáta technické. Prihlasovateľ nesúhlasil so stanoviskom prvostupňového orgánu, že predmet ochrany podľa prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 je v hlavnom nároku na ochranu definovaný výlučne technickými prvkami, z ktorých daný systém pozostáva, a ich vzájomným prepojením a že patentová prihláška je vo význakovej časti hlavného patentového nároku charakterizovaná krokmi spôsobu spracovania dát vykonávaného pomocou hardvérových prostriedkov s nainštalovanými algoritmami a vo význakovej časti závislých nárokov poradím polí xml súboru na ukladanie dát.

Vo vzťahu k závislým patentovým nárokom patentovej prihlášky prihlasovateľ uviedol, že ide o štandardný spôsob ochrany presného uloženia dát v dátovej matici, pričom poukázal na preklad európskeho patentového spisu E 11522, kde v hlavnom nároku je definovaná štruktúra dvojrozmerného kódu. Európsky patentový úrad štruktúru dátovej matice považoval za technické riešenie. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že by bolo absurdné, aby Európsky patentový úrad štruktúru dátovej matice považoval za technické riešenie a na druhej strane by úrad obdobnú štruktúru dátovej matice považoval za netechnické riešenie.

V súvislosti s názorom prvostupňového orgánu, že spôsoby realizácie netechnickej činnosti prostredníctvom počítačových programov nemajú technický charakter, prihlasovateľ znovu odkázal na preklad európskeho patentového spisu E 11522 a konštatoval, že tým, že Európsky patentový úrad udelil patent, potvrdil, že spôsob realizácie tvorby dvojrozmerného kódu je technickou činnosťou a je tvorený na hardvérových prostriedkoch prostredníctvom softvéru (nároky 7 až 11). Podľa prihlasovateľa je preto nepríslušné stanovisko prvostupňového orgánu, že spôsoby realizácie netechnickej činnosti prostredníctvom počítačových programov nemajú technický charakter, pretože patentová prihláška nerieši spôsob realizácie netechnickej činnosti prostredníctvom počítačových programov (za spôsob realizácie netechnickej činnosti prostredníctvom počítačových programov by bolo možné podľa prihlasovateľa považovať napr. činnosť hudobného skladateľa, ktorý by skladbu tvoril alebo pretváral kombináciami a variáciami partitúr).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v prípade patentovej prihlášky a aj prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 sa pracuje s dátami v elektronickom prostredí, tzn., že sú to už kódované dáta v postupnosti logických „0“ a „1“. Pokiaľ sa pri prihláške úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 neposudzovala technickosť dát (teda automaticky sa uznali za technické dáta), nemali sa posudzovať ani dáta pri patentovej prihláške prihlasovateľa a keď sa už posúdili, ich klasifikácia ako netechnické je podľa prihlasovateľa absurdná.

Prihlasovateľ vzhľadom na uvedené nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že nemožno rovnako posúdiť predmety ochrany v patentovej prihláške a v prihláške úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016, pričom zdôraznil, že uvedené predmety ochrany možno rovnako posudzovať z hľadiska koncepcie a štruktúry nárokov.

Podotkol tiež, že v situácii, ak by sa patentová prihláška vrátila späť do konania a ak by v rámci úplného prieskumu vznikli relevantné námietky proti udeleniu ochrany hlavnému nároku, do úvahy by prichádzala aj možnosť ochrany len pre terajšie nezávislé patentové nároky na ochranu štruktúry troch xml súborov (B) dát klienta.

Na záver prihlasovateľ konštatoval, že s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a konania týkajúce sa prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016, úžitkového vzoru č. 6930, patentovej prihlášky č. spisu PP 50002-2008, slovenského patentového spisu č. spisu SK 277719 B6 a európskych patentov č. E 11522 a č. E 13545 nebola v konaní o patentovej prihláške dodržaná prax úradu.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a patentovú prihlášku vrátil späť do konania.

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 (správny poriadok) 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 účastníkom konania.

Podľa § 79 ods. 6 patentového zákona sa na konanie pre úradom podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 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, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

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

Podľa § 40 ods. 1 písm. g) patentového zákona, v rámci predbežného prieskumu prihlášky úrad zisťuje, či prihláška neobsahuje predmet, ktorý zjavne nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 alebo sa nepovažuje za vynález podľa § 5 ods. 3, alebo ktorý podlieha výluke z patentovateľnosti podľa § 6.

Podľa § 40 ods. 4 patentového zákona ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 37 ods. 1 a 4 alebo § 38 ods. 1 až 3, alebo predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, alebo sa nepovažuje za vynález podľa § 5 ods. 3, alebo zjavne podlieha výluke z patentovateľnosti podľa § 6, alebo platí domnienka podľa odseku 2, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad vyzve prihlasovateľa, aby sa vyjadril k zisteným skutočnostiam, ktoré odôvodňujú zamietnutie prihlášky.

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

Podľa § 5 ods. 3 patentového zákona za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä

- a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
- b) estetické výtvary,
- c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
- d) programy počítačov,
- e) podávanie informácií.

Podľa § 85aa ods. 1 patentového zákona konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Patentová prihláška s názvom „Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec“, č. spisu PP 103-2015, bola prihlasovateľom ADELANTE, s. r. o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava podaná 9. decembra 2015 s nasledovným znením patentových nárokov:

1. Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec, **vyznačujúci sa tým, že** obsahuje hardvérové prostriedky (100), na ktorých sa systém prednastavuje do vstupnej dátovej matice

(A) hlavičky aspoň definovaním typu kódu (1) základnej operácie a typom dokumentu (2); ďalej sa pomocou hardvérových prostriedkov (100) s nainštalovaným algoritmom (101) XML z dátového vstupu (102) klienta po selekcií formátovaním podľa špecifikácie systému vytvára XML súbor (B) dát klienta pre fakturačnú skupinu dát, platobnú skupinu dát prípadne aj pre položkovú skupinu dát; ďalej sa pomocou hardvérových prostriedkov (100) s nainštalovaným algoritmom (103) CRC32 aplikovaným na XML súbore (B) dát klienta výpočítava kontrolný súčet; ďalej sa pomocou hardvérových prostriedkov (100) s nainštalovaným algoritmom (104) LZMA2 vykonáva kompresia XML súboru (B) dát klienta do kompresovaného XML súboru (C) dát klienta; hardvérovými prostriedkami (100) sa napokon vykonáva pripojenie vstupnej dátovej matice (A) hlavičky ku kompresovanému XML súboru (C) dát klienta výsledkom čoho je reťazec (D) znakov pre QR kódový obrazec v procese kódovania alebo dekódovania.

2. Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že XML súbor (B) dát klienta pre platobnú skupinu dát je charakterizovaný poradím polí:**

- 1 Číslo faktúry
- 2 Počet platieb
- 3 Spôsob platby
- 4 Suma
- 5 Kód meny
- 6 Dátum splatnosti
- 7 Variabilný symbol
- 8 Konštantný symbol
- 9 Špecifický symbol
- 10 Referenčná Informácia pre prijímateľa
- 11 Poznámka k platbe
- 12 Číslo bankového účtu
- 13 IBAN
- 14 BIC
- 15 Dáta pre nastavenie trvalého príkazu
- 16 Deň
- 17 Mesiac
- 18 Periodicita
- 19 Posledný deň platby
- 20 Dáta pre nastavenie inkasa
- 21 Inkasné schéma
- 22 Typ inkasnej schémy
- 23 Variabilný symbol
- 24 Špecifický symbol
- 25 Referenčná Informácia pre prijímateľa
- 26 Identifikácia mandátu medzi veriteľom a dlžníkom podľa SEPA
- 27 Identifikácia veriteľa podľa SEPA
- 28 Identifikácia zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom podľa SEPA
- 29 Max. čiastka inkasa
- 30 Dátum splatnosti inkasa
- 31 Názov príjemcu
- 32 Adresa príjemcu
- 33 Adresa príjemcu.

3. Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že XML súbor (B) dát klienta pre fakturačnú skupinu dát je charakterizovaný poradím polí:**

- 1 Číslo faktúry
- 2 Dátum vydania
- 3 Dátum vzniku daňovej povinnosti
- 4 Číslo objednávky
- 5 Číslo dodacieho listu
- 6 Kód tuzemskej meny
- 7 Kód zahraničnej meny
- 8 Kurz domácej meny
- 9 Kurz zahraničnej meny
- 10 Názov dodávateľa

- 11 Daňové identifikačné číslo dodávateľa
- 12 Daňové identifikačné číslo dodávateľa pre DPH
- 13 IČO dodávateľa
- 14 Ulica
- 15 Číslo domu
- 16 Mesto
- 17 PSČ
- 18 štát
- 19 krajina
- 20 Meno kontaktnej osoby
- 21 Telefón
- 22 email
- 23 Názov odberateľa
- 24 Daňové identifikačné číslo odberateľa
- 25 Daňové identifikačné číslo odberateľa pre DPH
- 26 IČO odberateľa
- 27 Informácie o zákazníkovi
- 28 Počet riadkov položiek
- 29 Popis faktúry
- 30 Číslo dodacieho listu, na ktorom sa nachádza táto položka
- 31 Identifikácia tohto riadka (položky) na dodacom liste
- 32 Názov položky
- 33 EAN kód položky
- 34 Počiatočný dátum položky
- 35 Konečný dátum položky
- 36 Počet kusov položky
- 37 Zoznam rekapitulácii daňových sadzieb
- 38 Daňová sadzba DPH
- 39 Suma bez DPH
- 40 Suma DPH
- 41 Uhradené zálohy bez DPH
- 42 DPH z uhradených záloh
- 43 Zaokrúhlenie
- 44 Zaplatené nezdanené zálohy
- 45 Forma úhrady.

4. Systém elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že XML súbor (B) dát klienta pre položkovú skupinu dát je charakterizovaný poradím polí:**

- 1 Číslo faktúry
- 2 Poradové číslo (identifikátor) prvej položky
- 3 Zoznam jednotlivých riadkov (položiek) faktúry
- 4 Číslo objednávky
- 5 Identifikácia tohto riadka (položky) na objednávke
- 6 Číslo dodacieho listu
- 7 Identifikácia tohto riadka (položky) na dodacom liste
- 8 Popis položky
- 9 EAN kód položky
- 10 Počiatočný dátum položky
- 11 Konečný dátum položky
- 12 Počet kusov položky
- 13 Jednotková cena položky bez DPH
- 14 Daň z jednotkovej ceny položky
- 15 Sadzba DPH pre danú položku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím patentovej prihlášky, a to najmä s názorom prvostupňového orgánu, že predmet patentovej prihlášky nemá technický charakter a nerieši technický problém technickými prostriedkami, pričom namietol nedodržanie praxe úradu.

Z obsahu spisu č. PP 103-2015 vyplynuli nasledovné skutočnosti.

Správou úradu o predbežnom prieskume patentovej prihlášky z 5. januára 2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmet patentovej prihlášky nie je považovaný za vynález v zmysle § 5 ods. 3 patentového zákona, a preto nie sú splnené podmienky na udelenie patentu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 predmetného zákona. Dôvodom bola skutočnosť, že predmetom patentovej prihlášky je spôsob spracovania dát – transformácia obchodných dát do QR kódového obrazca, ktorý nie je možné považovať za vyriešenie technického problému technickými prostriedkami.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 11. apríla 2016 s uvedeným nesúhlasil a poukázal na prax Európskeho patentového úradu. K vecnej stránke uviedol, že spôsoby elektronického spracovávanía údajov nie sú obchodnou činnosťou a že všetky dáta sú na rovnakej úrovni, tzn. že pokiaľ sa akékoľvek dáta spracovávajú automatickým spôsobom (trieda G 06 Q), ide o technické riešenie.

Úrad správou z 3. mája 2016 prihlasovateľovi oznámil, že konanie pred úradom nie je viazané praxou Európskeho patentového úradu a že prihlasovateľ svojimi tvrdeniami námietky nevyvrátil, a preto zotrval na svojom stanovisku uvedenom v správe z 5. januára 2016.

Prihlasovateľ v liste z 2. septembra 2016 zdôraznil, že predmet patentovej prihlášky nespadá pod charakteristiku obchodnej činnosti a poukázal na patentovú prihlášku č. spisu PP 50021-2010 a úžitkový vzor č. 5407.

Úrad v správe z 21. októbra 2016 uviedol, že nikdy netvrdil, že predmet prihlášky je obchodná činnosť a odkázal na správu z 3. mája 2016, v ktorej vysvetlil, že za súvisiace s vykonávaním obchodnej činnosti považuje samotné dáta, a nie spracovanie týchto dát. Ďalej poukázal na to, že prihlasovateľ v odpovedi na výsledok prieskumu vyvracal námietky, ktoré úrad vo svojej správe neuviedol a naopak sa nezaoberal tými, ktoré úrad vo svojej správe uviedol. Úrad zopakoval svoje stanovisko, že napriek tomu, že v názve prihlášky je použitý výraz „systém“, predmetom patentovej prihlášky je spôsob spracovania dát – transformácia obchodných dát do QR kódového obrazca. Tento spôsob elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec nie je možné považovať za vyriešenie technického problému technickými prostriedkami, ale je to návod na vykonávanie netechnickej činnosti pomocou počítačového programu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 14. februára 2017 opätovne s výsledkom predbežného prieskumu nesúhlasil a vyslovil názor, že v odôvodnení výsledku predbežného prieskumu nie je uvedená žiadna konkrétna výluka z ochrany a nie je citované ani jedno písmeno ustanovenia § 5 ods. 3 patentového zákona, čo je v rozpore so zákonom a metodickými pokynmi. Záverom požiadal o prehodnotenie stanoviska úradu, vykonanie rešerše a postúpenie patentovej prihlášky na zverejnenie.

Správou z 21. marca 2017 úrad zotrval na výsledku predbežného prieskumu patentovej prihlášky a odkázal na svoju prvú správu, ktorou bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmet prihlášky nie je možné považovať za vynález, a to napriek tomu, že nepatrí do demonštratívneho výpočtu predmetov a činností, ktoré sa podľa § 5 ods. 3 písm. a) až e) patentového zákona nepovažujú za vynálezy. Predmet prihlášky bol zaradený do skupiny riešení predstavujúcich „návod na vykonávanie netechnickej činnosti pomocou počítačového programu“, ktoré vzhľadom na svoju povahu nepredstavujú technické riešenie (neriešia technický problém technickými prostriedkami) a nemožno ich teda považovať za vynález z niektorej z oblastí techniky, pričom takéto vymedzenie charakteru riešenia je dostatočne jasné a presné, aby naň prihlasovateľ mohol adekvátne reagovať. K tvrdeniam prihlasovateľa o nedodržovaní metodických pokynov uviedol, že metodika konania upravuje vykonávanie predbežného prieskumu v súlade s príslušnými ustanoveniami patentového zákona. Na záver úrad zopakoval svoje vecné stanovisko a argumenty uvedené v správe z 21. októbra 2016. Prihlasovateľ bol zároveň upozornený na následok, a to zamietnutie patentovej prihlášky v prípade, ak sa v určenej lehote nevyjadrí alebo uvedené námietky svojím vyjadrením nevyvráti.

Prihlasovateľ vo svojom liste zo 14. júla 2017 okrem nesúhlasu s výsledkom predbežného prieskumu patentovej prihlášky konštatoval, že zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 jednoznačne preukazuje, že v prípade patentovej prihlášky ide o nedodržovanie praxe úradu, pričom požiadal o prehodnotenie stanoviska úradu a dodržiavanie metodických pokynov.

Keďže prihlasovateľ v určenej lehote vytýkané námietky týkajúce sa splnenia podmienok na udelenie patentu na základe patentovej prihlášky nevyvrátil, prvostupňový orgán patentovú prihlášku podľa § 40 ods. 4 patentového zákona zamietol.

V napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán uviedol, že v rámci predbežného prieskumu patentovej prihlášky bolo zistené, že patentová prihláška nespĺňa podmienky na udelenie patentu stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože jej predmet – spôsob elektronického vytvárania reťazca znakov pre QR kódový obrazec, je návodom na vykonávanie netechnickej činnosti pomocou počítačového programu, tzn., že nejde o technické riešenie (nerieši technický problém technickými prostriedkami), a nemožno ho teda považovať za vynález z niektorej oblasti techniky. Prvostupňový orgán poukázal na to, že predmet patentovej prihlášky je síce v úvodnej časti patentových nárokov označený ako systém, ale v patentových nárokoch systém definovaný nie je, pretože vo význakovej časti hlavného nároku je charakterizovaný krokmi spôsobu spracovania dát vykonávaného pomocou hardvérových prostriedkov s nainštalovanými algoritmami a vo význakovej časti závislých nárokov poradím polí xml súboru na ukladanie dát. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že takéto riešenie nemá technický charakter, a preto nemôže byť považované za vynález z niektorej oblasti techniky, a to napriek tomu, že nepatrí do niektorej z kategórií riešení explicitne uvedených v demonštratívnom výpočte predmetov a činností, ktoré sa v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) až e) patentového zákona nepovažujú za vynález.

Prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí zároveň podrobne venoval analýze rozdielov medzi patentovou prihláškou a prihláškou úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016, ktorú uviedol prihlasovateľ ako analogickú. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že uvedené prihlášky sú síce podobné svojim zameraním – obidve sa týkajú spracovania, resp. prenosu dát, avšak principiálne odlišné sú predmety, na ktoré sa danými prihláškami žiada ochrana. Zatiaľ, čo v prípade prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 predmetom ochrany má byť systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného, teda zariadenie, patentové nároky patentovej prihlášky definujú spôsob transformácie obchodných dát do QR kódového obrazca. V prípade prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 je systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného v hlavnom nároku na ochranu definovaný výlučne technickými prvkami, z ktorých daný systém pozostáva, a ich vzájomným prepojením. Na druhej strane predmet ochrany patentovej prihlášky je síce v úvodnej časti patentových nárokov označený ako systém, ale vo význakovej časti hlavného nároku je charakterizovaný krokmi spôsobu spracovania dát vykonávaného pomocou hardvérových prostriedkov s nainštalovanými algoritmami, a vo význakovej časti závislých nárokov poradím polí xml súboru na ukladanie dát, tzn., že nie je definovaný systém na realizáciu opísaného spôsobu spracovania dát, ale samotný spôsob spracovania uvedených dát.

V tejto súvislosti prvostupňový orgán doplnil, že vo všeobecnosti systémy na spracovanie a/alebo prenos dát, ktoré sú v nárokoch definované technickými prvkami, z ktorých pozostávajú, a ich vzájomným prepojením, sú principiálne (za predpokladu splnenia ďalších podmienok ochrany) spôsobilé na ochranu patentom aj úžitkovým vzorom. Naopak, spôsoby realizácie netechnickej činnosti prostredníctvom počítačových programov, medzi ktoré patrí aj spracovanie dát pre vystavenie a spracovanie faktúr a platobných príkazov opísaný v patentovej prihláške, nemajú technický charakter (neriešia technický problém technickými prostriedkami), v dôsledku čoho nemôžu byť považované za vynálezy z niektorej oblasti techniky, resp. za technické riešenia. Takéto spôsoby nespĺňajú jednu z podmienok ochrany ustanovených v § 5 ods. 1 patentového zákona, resp. § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda nemôžu byť chránené patentom ani úžitkovým vzorom. Prvostupňový orgán napokon zdôraznil, že vzhľadom na rozdiely vo vyššie uvedených predmetoch, tak ako sú definované v patentových nárokoch, resp. nárokoch na ochranu, nie je možné dovoľávať sa rovnakého posúdenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, postupu prvostupňového orgánu, ktorý mu predchádzal a argumentov prihlasovateľa uvedených v podanom rozklade dospel k názoru, že prihlasovateľ danú problematiku zjednodušuje, pretože poukazuje na jednotlivé state, resp. slová z iných prihlášok a tie porovnáva s patentovou prihláškou. Riešenia opísané v iných prihláškach však nemožno zjednodušiť len na vety vytrhnuté z kontextu opisu alebo patentových nárokov. Takisto riešenia opísané v iných prihláškach alebo udelených patentoch, prípadne zapísaných úžitkových vzoroch je potrebné posudzovať komplexne. To, či ide alebo nejde o technické riešenie, je možné stanoviť len na základe podrobnej analýzy a pochopenia riešenia v celej prihláške, nielen na základe povrchného citovania viet vytrhnutých z kontextu, ktoré podľa prihlasovateľa obsahujú tie isté znaky, ale inak posúdené.

V súvislosti s uvedeným je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné pripomenúť, že v zmysle § 5 ods. 1 patentového zákona sa ochrana formou patentu poskytuje na vynález, ktorý môže byť zo všetkých oblastí techniky, je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. To znamená, že len

vynález, ktorý je technickým riešením, je spôsobilý na ochranu patentom. Technické riešenia predstavujú významovo široký pojem, ktorý nie je možné vyčerpávajúcym spôsobom pozitívne a ani negatívne definovať, resp. vymedziť. Z uvedeného dôvodu patentový zákon ani neobsahuje definíciu toho, čo je a čo nie je technické riešenie, ale v § 5 ods. 3 obsahuje len demonštratívny (t. j. neúplný) výpočet riešení, ktoré nevyhovujú tomuto kritériu a nespĺňajú podmienku technickosti. Vzhľadom na neexistenciu definície pojmu technický, resp. netechnický, úrad posudzuje technickosť riešení zaužívaným výkladom zákona. Na posudzovanie technickosti riešení sa používa koncept, podľa ktorého riešenie má technický charakter vtedy, ak rieši problém z technickej oblasti (technický problém), uvedený problém je zároveň vyriešený technickými prostriedkami a predmet prihlášky je v nárokoch definovaný technickými znakmi, resp. znakmi, ktoré majú technický účinok. Prihláška má technický charakter, resp. riešenie je považované za technické, ak sú všetky tieto podmienky splnené kumulatívne. Ak čo len jedna z uvedených podmienok nie je splnená, prihláška nemá technický charakter a riešenie sa považuje za netechnické. Problém musí byť od počiatku technický, pričom samotné použitie technických prostriedkov nie je postačujúce na dosiahnutie „technickosti“. Zároveň platí, že ak predmet prihlášky patentu nepatrí do výpočtu uvedeného v § 5 ods. 3 patentového zákona, automaticky to neznamená, že riešenie je technické a spôsobilé na ochranu formou patentu. Pri posudzovaní technickosti riešenia nie je totiž rozhodujúce len to, či posudzované riešenie explicitne patrí pod, resp. predstavuje niektorý z demonštratívne uvedených predmetov v ustanovení § 5 ods. 3 patentového zákona, ale podstatné a zásadné je to, či takéto riešenie je technické, resp. má technický charakter, ako bolo uvedené vyššie.

Orgán rozhodujúci o rozklade k meritu veci konštatuje, že dáta spracovávané spôsobom podľa hlavného nároku patentovej prihlášky nepredstavujú jednak technické dáta, ale len obchodné dáta (fakturačnú skupinu dát, platobnú skupinu dát, položkovú skupinu dát) a hlavne ani samotný spôsob ich spracovania (cez hardvérové prostriedky s nainštalovaným algoritmom xml z dátového vstupu po selekcii formátovaním) nie je možné považovať za technické riešenie.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu uviedol, že v hlavnom patentovom nároku je definovaná postupnosť technologických operácií, pričom podľa neho je technickým problémom odstránenie chybovosti. Podľa neho za netechnickú činnosť vykonávanú pomocou počítačového programu by bolo možné považovať napr. vojnové hry alebo zručnostné hry. Prihlasovateľ sa teda domnieval, že za netechnické môžu byť považované len hry tzn. zábava, ale pokiaľ ide o spracovanie údajov na odstránenie chybovosti, ide automaticky o technické riešenie. Technickým problémom podľa neho je transformácia obchodných dát do QR kódového obrazca, ktoré má odstrániť chybovosť pri spracovaní údajov na faktúrach, tzn. doteraz používaná „papierová“ evidencia sa zefektívni spracovaním pomocou počítačových programov nainštalovaných na hardvérových prostriedkoch, ktoré nie sú špecifikované.

K predmetnému orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že technický problém musí byť definovaný tak, aby bolo možné identifikovať pridaný technický efekt. V posudzovanom prípade však pridaný technický efekt nie je zřejmý, pretože chybovosť sa odstráni softvérom, ktorý je navrhnutý tak, aby údaje spracoval rýchlo, efektívne a bezchybne. Nie sú teda použité žiadne technické prostriedky, ak odhliadneme od samotného počítača a problém chybovosti sa nerieši technickými prostriedkami, ale algoritmom vykonávaným počítačovým programom. Riešenie problému si preto podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyžaduje žiadne úpravy týkajúce sa výpočtovej techniky, pričom jediné čo je potrebné na jeho vykonanie, je počítačový program realizujúci kroky spôsobu.

Uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zřejmé aj z opisu doterajšieho stavu techniky, v ktorom prihlasovateľ zdôraznil, že doterajšie technológie zaručujú správnosť prenosu dát len na 90 %. Keďže prenos dát, ich spracovanie, bezpečnosť, rýchlosť a pod. sa zabezpečuje softvérom, predmet, ktorý rieši problém chybovosti alebo spoľahlivosti spracovania vkladáných dát, predstavuje softvér, ktorý ako to vyplýva z patentového zákona nemožno pokladať za technický prostriedok a jeho použitie v uvedenom spôsobe nevedie k technickému efektu, ale má len finančný, príp. administratívny dôsledok. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na to, že v nezávislom patentovom nároku 1 možno identifikovať len riešenie administratívneho problému, teda problému ako s nižšou chybovosťou usporiadať a spracovať údaje uvádzané na faktúre alebo platobnom príkaze.

V tejto súvislosti je pre úplnosť potrebné uviesť, že technickým riešením (určitým technickým spôsobom) môžu byť spracované, zoskupené, zoradené alebo inak riešené aj netechnické údaje, pretože „technickosť“ spôsobu spracovania údajov nie je nevyhnutne ovplyvnená tým, či spracúvaným údajom je údaj o dĺžke, hmotnosti, zložení (ktoré by úrad pravdepodobne považoval za „technický“ údaj) alebo iný údaj, napr. meno,

adresa, dátum, ktorý je potrebné považovať za „netechnický“ údaj. Ako už bolo uvedené, v prípade patentovej prihlášky však ide o spracovanie netechnických údajov netechnickým spôsobom. Pri riešení otázky technickosti riešenia nie je pritom adekvátne uvádzanie vybraných znakov z jednotlivých prihlášok, na ktoré sa prihlasovateľ odvolával, ako napr. dáta, softvér, aplikácia a pod., a prisudzovanie im „technickosti“ alebo „netechnickosti“ v tých-ktorých prihláškach, pretože je nutné posudzovať celkový obsah uvedený v prihláške a riešenie posudzovať komplexne. Z definície hlavného patentového nároku, z príkladov uskutočnenia a z podstaty vynálezu uvedeného v patentovej prihláške je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že spracovaním a usporiadaním fakturačných a/alebo údajov pre platobný príkaz, teda netechnických údajov, a následným vytvorením dvojdimenzionálneho kódu nie je spôsobený žiadny technický efekt. Výsledkom je totiž len to, že QR kód je uvedený na faktúre, platobnom príkaze a pod., pričom zosnímaním tohto kódu sa užívateľ dostane k obsahu, webovej stránke a pod., čo je však dôsledok administratívneho charakteru.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu ďalej konštatoval, že ak prvostupňový orgán zamietol patentovú prihlášku, rozhodovacia prax úradu nie je v súlade so súčasou rozhodovacou praxou Európskeho patentového úradu, v súvislosti s čím poukázal na posúdenie analogickej prihlášky európskeho patentu č. EP 3179426, prihlásenej s prioritou z patentovej prihlášky. V tomto kontexte je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pre lepšie pochopenie rozdielov v praxi úradu a Európskeho patentového úradu (ďalej „EPÚ“), ktoré však v konečnom výsledku nevedú k odlišnému výsledku v posúdení, či bude alebo nebude udelená ochrana patentom, potrebné poukázať na prelomové rozhodnutie odvolacieho senátu EPÚ z 21. apríla 20 04 vo veci T 258/03 „HITACHI“. Toto rozhodnutie prekonalo a zmenilo dovtedajšiu prax posudzovania technickosti riešenia v tom smere, že za vynález v zmysle čl. 52 (1) Európskeho patentového dohovoru je možné považovať aj netechnický spôsob zahŕňajúci technické prostriedky (právna veta na s. 1). Podľa praxe platnej do roku 2003 pritom platilo, že použitie technických prostriedkov na výlučne netechnický účel a/alebo spracovanie výlučne netechnickej informácie nevyhnutne neudeľuje technický charakter akýmkoľvek jednotlivým krokom použitia alebo spôsobu ako celku. Zo správy EPÚ zo 7. februára 2017 je pritom zrejme, že závislé patentové nároky prihlášky európskeho patentu č. EP 3179426, ktorá má prioritu z predmetnej patentovej prihlášky, považoval EPÚ za netechnické. EPÚ nakoniec túto prihlášku vyhodnotil ako nespĺňajúcu podmienky patentovej ochrany v rámci posudzovania vynálezovskej činnosti, čo odôvodnil tým, že nastolený netechnický (administratívny) problém bol riešený netechnickými znakmi, ktoré nebolo možné pri posúdení podmienky vynálezovskej činnosti zohľadniť.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že pri iných riešeniach, ktoré uviedol prihlasovateľ v podanom rozklade, nie je možné sa dovolávať toho, aby bola spôsobilosť predmetnej patentovej prihlášky posúdená rovnako, keďže tieto sa týkajú odlišných riešení.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na riešenie uvedené v prihláške úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 a jeho nesúhlas so stanoviskom prvostupňového orgánu, že predmet ochrany je v hlavnom nároku definovaný výlučne technickými prvkami, z ktorých daný systém pozostáva, a ich vzájomným prepojením, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí podrobne venoval analýze rozdielov medzi patentovou prihláškou a prihláškou úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016, ktorú uviedol prihlasovateľ ako analogickú. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že uvedené prihlášky sú síce podobné svojim zameraním – obidve sa týkajú spracovania, resp. prenosu dát, avšak principiálne odlišné sú predmety, na ktoré sa danými prihláškami žiada ochrana. Zdôraznil, že zatiaľ čo v prípade prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 predmetom ochrany má byť systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného, teda zariadenie, patentové nároky patentovej prihlášky definujú spôsob transformácie obchodných dát do QR kódového obrazca. V prípade prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 je systém na elektronický on-line prenos informácií o platení poisťného v hlavnom nároku na ochranu definovaný výlučne technickými prvkami, z ktorých daný systém pozostáva, a ich vzájomným prepojením. Na druhej strane predmet ochrany patentovej prihlášky je síce v úvodnej časti patentových nárokov označený ako systém, ale vo význakovej časti hlavného patentového nároku je charakterizovaný krokmi spôsobu spracovania dát vykonávaného pomocou hardvérových prostriedkov s nainštalovanými algoritmi, a vo význakovej časti závislých nárokov poradím polí xml súboru na ukladanie dát, tzn., že nie je definovaný systém na realizáciu opísaného spôsobu spracovania dát, ale samotný spôsob spracovania uvedených dát.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto vysvetlením prvostupňového orgánu plne stotožňuje a dodáva, že v konaní o prihláške úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5076-2016 nebol posudzovaný ani spôsob vykonávania uvedenej činnosti, ani dáta, pretože predmetom prihlášky bol systém, t. j. zariadenie, na rozdiel od patentovej

prihlášky č. spisu PP 103-2015, v ktorej je predmetom prihlášky spôsob. V porovnávaných prihláškach ide teda o dve absolútne rôzne znenia nárokov patriace do rôznych kategórií prihlášok.

V súvislosti s úžitkovým vzorom č. 6930, na ktorý tiež poukázal prihlasovateľ, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj v tomto prípade ide o systém a nie o spôsob, a teda ide o konkrétne technické prostriedky a ich vzájomné prepojenie. Z uvedeného dôvodu znova nie je možné porovnávať tieto dve rozdielne kategórie prihlášok, pretože pokiaľ ide o systém, ten zvyčajne vždy obsahuje technické prostriedky (napr. počítač), a aj keď možno ide o triviálne zapojenie počítača s iným technickým prostriedkom, ide o zariadenie, t. j. o technické riešenie. Úžitkový vzor č. 6930 bol zapísaný do registra úžitkových vzorov, pretože obsahoval technické riešenie a teda spĺňal podmienku podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň nepredstavoval vyluku z ochrany podľa § 6 tohto zákona a úrad, v súlade s príslušnými ustanoveniami, neskúmal v zápisnom konaní splnenie podmienok novosti a vynálezcovskej činnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje zároveň za podstatné uviesť, že v prípade úžitkového vzoru č. 6930 je chránené len zapojenie počítača, nie softvér, ktorý je na takomto počítači inštalovaný. Naopak v prípade posudzovania spôsobu je zrejme, že daný spôsob (v preskúvanom prípade spôsob „odstránenia chybovosti“) spôsobí samotný softvér a nie technické zariadenia (napr. počítač), na ktorých tento softvér pracuje. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že v prípade patentovej prihlášky č. spisu PP 103-2015 nie je riešený technický problém technickými prostriedkami.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na úvahy prvostupňového orgánu, ktorý k predmetnému tiež uviedol, že vo všeobecnosti systémy na spracovanie a/alebo prenos dát, ktoré sú v nárokoch definované technickými prvkami, z ktorých pozostávajú, a ich vzájomným prepojením, sú principiálne (za predpokladu splnenia ďalších podmienok ochrany) spôsobilé na ochranu patentom aj úžitkovým vzorom. Naopak, spôsoby realizácie netechnickej činnosti prostredníctvom počítačových programov, medzi ktoré patrí aj spracovanie dát pre vystavenie a spracovanie faktúr a platobných príkazov opísaný v patentovej prihláške, nemajú technický charakter (neriešia technický problém technickými prostriedkami), v dôsledku čoho nemôžu byť považované za vynálezy z niektorej oblasti techniky, resp. za technické riešenia. Takéto spôsoby nespĺňajú jednu z podmienok ochrany ustanovených v § 5 ods. 1 patentového zákona, resp. § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda nemôžu byť chránené patentom ani úžitkovým vzorom. Prvostupňový orgán napokon zdôraznil, že vzhľadom na rozdiely vo vyššie uvedených predmetoch ochrany, na ktoré sa prihlasovateľ odvolával, tak ako sú definované v patentových nárokoch, resp. nárokoch na ochranu, nie je možné dovoliť sa ich rovnakého posúdenia.

Čo sa týka posúdenia patentovej prihlášky č. spisu PP 50002-2008, na ktorú v podanom rozklade upozornil prihlasovateľ, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že úrad v jej prípade konal rovnako ako v preskúvanom prípade, pretože v správe o úplnom prieskume patentovej prihlášky č. spisu PP 50002-2008 uviedol, že dané riešenie nemá technický charakter, a následne bola predmetná patentová prihláška zamietnutá.

Súčasne orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje aj na prihlášku úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5004-2012 s názvom „Spôsob kódovania fakturačných a/alebo platobných údajov a hybridná faktúra a/alebo platobný príkaz“, ktorú považuje za analogickú k patentovej prihláške č. spisu PP 103-2015, pričom okrem toho, že majú rovnakého pôvodcu a prihlasovateľa, táto bola zamietnutá z dôvodu, že predmet prihlášky nebolo možné považovať za technické riešenie. S takýmto názorom a postupom úradu sa stotožnil aj Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku z 23. septembra 2016, č. k. 24S/164/2015-89, ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 27. novembra 2018, sp. zn. 7Spv/1/2017, ktorým uvedený rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade sa podobne možno vyjadriť aj k posúdeniu ostatných patentov, na ktoré poukázal prihlasovateľ (slovenského patentového spisu č. spisu SK 277719 B6 a európskych patentov č. E 11522 a č. E 13545), pretože ako už bolo uvedené, či ide alebo nejde o technické riešenie, je možné stanoviť len na základe podrobnej analýzy a pochopenia riešenia v celej prihláške, nielen na základe povrchného citovania viet vytrhnutých z kontextu, prípadne viet obsahujúcich na prvý pohľad rovnaké znaky.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že patentová prihláška č. spisu PP 103-2015 nespĺňa podmienky na udelenie patentu

stanovené v § 5 ods. 1 patentového zákona, pretože jej predmet nemožno považovať za vynález z niektorej oblasti techniky (tzn. nejde o technické riešenie), pretože riešený problém – t. j. odstránenie chybovosti pri automatizovanom spracovaní dát, nemožno považovať za technický problém, keďže nesúvisí so žiadnou oblasťou techniky a ani nemá na ňu žiadny vplyv, pričom tento problém nebol ani riešený technickými prostriedkami. Prvostupňový orgán preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodol správne, keď predmetnú patentovú prihlášku zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také 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:

ADELANTE, s. r. o.
Špitálska 10
811 08 Bratislava