



Banská Bystrica 30. 6. 2020

PP 57-2017/II-49-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. marca 2019 prihlasovateľom Pavlom Jurkovičom, Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PP 57-2017/V-41-2019 z 18. februára 2019 o zamietnutí patentovej prihlášky s názvom „Prúdový rotačný motor s axiálnym kompresorom a vrtuľou“, č. spisu PP 57-2017, 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 § 37 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PP 57-2017/V-41-2019 z 18. februára 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PP 57-2017/V-41-2019 z 18. februára 2019 (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 „Prúdový rotačný motor s axiálnym kompresorom a vrtuľou“, č. spisu PP 57-2017 (ďalej „patentová prihláška“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia úradu bola skutočnosť, že v rámci predbežného prieskumu patentovej prihlášky bolo zistené, že patentová prihláška nespĺňa podmienky podľa § 37 ods. 4 patentového zákona, pretože vynález, ktorý je predmetom patentovej prihlášky – prúdový rotačný motor s axiálnym kompresorom a vrtuľou, nie je v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Podľa prvostupňového orgánu v patentovej prihláške chýba predovšetkým popis funkcie zariadenia, z patentovej prihlášky nie je zrejmá funkcia zariadenia, súčinnosť jednotlivých komponentov, čo na čo pôsobí, kadiaľ prúdi vzduch, voda, palivo a ako sa počas tejto cesty menia.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu zo 4. júla 2018, 21. augusta 2018, 29. októbra 2018 a 14. decembra 2018, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom predbežného prieskumu a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie a vyvrátenie námietok úradu. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojimi podaniami z 9. augusta 2018, 22. októbra 2018, 5. decembra 2018 a 28. januára 2019 síce predložil upravené podklady patentovej prihlášky, avšak nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa skutočností odvodňujúcich zamietnutie patentovej prihlášky, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že patentová prihláška je v konaní už šesť rokov a viackrát sa vyjadril k správam úradu. Doplnil, že konkrétnu ponuku na rokovanie s pracovníkom úradu nedostal.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že patentovú prihlášku upravoval postupne podľa vytýkaných nedostatkov, pričom prekreslil namietnuté nedostatky v obrázkoch a upravil text prihlášky vrátane vzťahových značiek tak, aby bola patentová prihláška jasná a zrozumiteľná.

Argumentoval tiež tým, že prihláška obsahuje len jednu novú vec, a to reaktívny rotačný motor, ktorý sa upravuje už od roku 1984. Ostatné súčasti sú známe a v praxi bežne používané. Ide o myšlienku, ako využiť reaktívnu silu v kruhovom pohybe v hnacích zariadeniach. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že zostrojený prototyp sa v skúške na Slovenskej vysokej škole technickej zničil. Zároveň uviedol, že jeho vynález bol použitý aj v prihláške US 4357794 podanej v Spojených štátoch amerických, pričom táto americká prihláška bola dôvodom zamietnutia jeho prihlášky vynálezu č. spisu PV 276-84, a to aj napriek tomu, že predmet prihlášky PV 276-84 bol v porovnaní s americkým patentom vylepšený o dokonalé tesnenie a odstránené zrážanie sa paliva na stenách spaľovacích komôr, pričom v ňom bol už náznak plnenia spaľovacích komôr stredovým dutým valcom. Doplnil, že patent US 4357794 sa v praxi ešte neuplatnil, zatiaľ čo prototyp prvotiny jeho reaktívneho rotačného motora bol už v praxi odskúšaný, čo svedčí o jeho využiteľnosti. Podľa prihlasovateľa ide o najjednoduchší rotačný motor v porovnaní s používanými rotačnými motormi v doterajšej praxi.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na ostatné ním podané patentové prihlášky, v ktorých ide o kompletne motory, hnacie zariadenia s vysokými výkonmi s uplatnením v automobilizme a letectve, domáce plynové a elektrické zariadenia na vykurovanie, ohrev vody a výrobu elektrickej energie, hybridné motory a hnacie zariadenia s výkonmi pre nákladné automobily, ekologické motory a hnacie zariadenia na čistú energiu, ktoré ideálne riešia najpálčivejšie ekologicko-klimatické problémy súčasnosti, a ktoré sú postupne zamietané.

Prihlasovateľ na záver zastal názor, že jasne preukázal reálnosť zhotovenia a uplatnenia predmetu patentovej prihlášky, a preto požiadal o jej doriešenie a udelenie patentu na predmet patentovej prihlášky.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 pred 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. c) patentového zákona v rámci predbežného prieskumu prihlášky úrad zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky podľa § 37, 38 a 59 patentového zákona.

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 § 37 ods. 4 patentového zákona vynález musí byť v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

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 „Prúdový rotačný motor s axiálnym kompresorom a vrtuľou“, č. spisu PP 57-2017, bola prihlasovateľom Pavlom Jurkovičom, Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre podaná 27. júna 2017 s nasledujúcim znením patentových nárokov:

1. Prúdový rotačný motor s axiálnym kompresorom a vrtuľou, **vyznačujúci sa tým, že** pozostáva z reaktívneho rotačného motora (1) ako hnacej a spojovacej jednotky, axiálneho kompresora a vrtule (2), produkujúcich stlačený vzduch, statického prívodného valca (3) ako privádzača stlačeného vzduchu, vody 1, paliva, elektriny a vody 2 do spaľovacích komôr (14A,14B,14C), hnacieho hriadeľa (4) na jednej strane s ložiskom a na druhej strane so zapustením (20) do tela (13) reaktívneho rotačného motora ako prenášača hnacej sily, z hnacieho hriadeľa (5) s ložiskom a zapustením do tela (13) reaktívneho rotačného motora, hnacieho a prevodového mechanizmu (6), alternátora (7) s ložiskom, obvodového výfuku (19) s úchytnom a spojovacími skrutkami (19/1), výfukov (8/1,8/2,8/3) a batériou (9).
2. Reaktívny rotačný motor (1) podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** v tele reaktívneho rotačného motora sa nachádza zapustenie hnacích hriadeľov (4,5) ako hnacia a spojovacia jednotka pozostáva z dvoch polovic tela (13) navzájom spojených spojovacími skrutkami (12), ležiacich na statickom prívodnom valci (3), pričom v tele (13) reaktívneho rotačného motora sa pod uhlami 120 stupňov nachádzajú spaľovacie komory (14A, 14B, 14C), ktoré svojimi prívodnými kanálmi (15A, 15B, 15C) tesne doliehajú na prívodný valec (3) a výfukovými dýzami (16A, 16B, 16C) na 1/3 obvodu na tesniacu lištu (17) a na 2/3 vyúsťujú do obvodového výfuku (19) so spojovacími úchytnmi a skrutkami (19/1).
3. Axiálny kompresor a vrtuľa (2) podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** ako zásobovač stlačeného vzduchu pozostáva z tela, lopatiek, kužeľa a lemu (21), zo spojovacích skrutiek axiálneho kompresora a jeho lemu (29), statického prívodného valca (3) a krytu motora (10) s ložiskom, z hnacieho hriadeľa (4) s malou turbínou na jednej strane a na druhej so zapustením (20) do tela (13) reaktívneho rotačného motora ako prenášača hnacej sily na rotačné zariadenia oboch strán.
4. Statický prívodný valec (3) podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** ako privádzač stlačeného vzduchu, vody 1, paliva, elektriny a vody 2 pozostáva zo zbiehajúceho vstupného otvoru (22) ústia (23) otvoru (24) prívodu vzduchu do spaľovacích komôr, kam sú privádzané prívodmi (25) vody 1, (26) paliva, (27) elektriny, (28) vody 2 a dýzami (31) vody 1, (32) paliva, (33) sviečkou a dýzou (34) vody 2 aj voda 1, palivo, elektrina a voda 2.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím patentovej prihlášky a namietal proti postupu prvostupňového orgánu uskutočnenému v rámci predbežného prieskumu patentovej prihlášky.

Z obsahu spisu č. PP 57-2017 vyplynuli nasledujúce skutočnosti.

V rámci predbežného prieskumu patentovej prihlášky bolo prihlasovateľovi správami úradu zo 4. júla 2018, 21. augusta 2018, 29. októbra 2018 a 14. decembra 2018 opakovane oznámené, že patentová prihláška nie je spracovaná v súlade s požiadavkami ustanovenými § 37 ods. 4 patentového zákona. Konkrétne bolo uvedené, že predmet patentovej prihlášky – prúdový rotačný motor s axiálnym kompresorom a vrtuľou – nie je v patentovej prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, kdeže z jej podkladov nie je jasná konkrétna konštrukcia motora, zároveň v patentovej prihláške chýba popis funkcie zariadenia, t. j. z patentovej prihlášky nie je zrejmé ako zariadenie pracuje, súčinnosť jednotlivých komponentov, čo na čo pôsobí, kadiaľ prúdi vzduch, voda, palivo a ako sa počas práce motora tieto prúdenia menia. Taktiež prihlasovateľovi bolo oznámené, že podklady obsahujú viaceré formálne nedostatky, ktoré úrad v správach podrobne opísal a uviedol aj odporúčenie, akým spôsobom je potrebné ich upraviť. V každej správe úradu bol prihlasovateľ poučený o tom, že úpravy a zmeny vykonané v patentovej prihláške nesmú ísť nad rámec pôvodného podania (§ 45 ods. 1 patentového zákona), ako aj o možnosti osobného prerokovania stanoviska úradu s príslušným pracovníkom na úrade. Ďalej vzhľadom na zložitosť predmetu ochrany patentovej prihlášky mu bolo zo strany úradu odporúčené obrátiť sa s úpravou prihlášky a zostavením patentových nárokov na patentového zástupcu alebo advokáta.

V súvislosti s prepracovanými podkladmi patentovej prihlášky predloženými prihlasovateľom 13. augusta 2018, 24. októbra 2018, 7. decembra 2018 a 28. januára 2019 prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, že úradom opakovane vytykané nedostatky neboli ani v jednom z podkladov odstránené, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k vecnému posúdeniu považuje za potrebné uviesť, že podľa § 5 patentového zákona sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, pričom prihláška musí spĺňať aj ďalšie vecné a formálne náležitosti, ktoré sú upravené v patentovom zákone. Ako to vyplýva z ustanovenia § 37 ods. 4 patentového zákona, vynález musí byť v patentovej prihláške vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že v posudzovanom prípade sú na dostatočný opis motora, na ktorý je požadovaná ochrana, potrebné informácie o jeho funkcii a funkcii jeho jednotlivých častí.

Prihlasovateľ ani po štyroch správach úradu, v ktorých bol vyzvaný na odstránenie vytykaných nedostatkov, nepredložil úradu podklady v takom vyhotovení, ktoré by bolo vyhovujúce a spracované v súlade s § 37 ods. 4 patentového zákona, a teda dostatočné pre ďalšie konanie. Prihlasovateľom predložené prepracované podklady patentovej prihlášky nereflektovali pokyny uvedené v správach úradu a obsahovali opakujúce sa nedostatky, hlavne chýbajúci popis a objasnenie funkcie zariadenia, opis súčinnosť jednotlivých komponentov, čo na čo pôsobí, kadiaľ prúdi vzduch, voda, palivo a ako sa prúdenia vzduchu, vody a paliva počas činnosti motora menia. Prihlasovateľ taktiež v priebehu konania nevyužil možnosť osobného prerokovania stanoviska k obsahu správy s príslušným pracovníkom na úrade, o ktorom bol úradom v každej správe informovaný.

K námietke prihlasovateľa uvedenej v podanom rozklade, že úrad o predmetnej prihláške koná už šesť rokov, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihláška je v konaní od 27. júna 2017, teda necelé tri roky.

V súvislosti s názorom prihlasovateľa, že jeho vynález bol použitý aj v prihláške US 4357794, ktorá bola dôvodom zamietnutia jeho prihlášky vynálezu č. spisu PV 276-84, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Prihlášku patentu US 4357794 podal 17. júla 1980 Alexander Nelson, pričom táto bola zverejnená 9. novembra 1982, t. j. pred tým, ako prihlasovateľ podal patentovú prihlášku a jeho ďalšie prihlášky, na ktoré sa v rozklade odvolával. S ohľadom na uvedené nemožno tvrdenie prihlasovateľa, že ide o jeho prvotinu považovať za dôvodné.

Čo sa týka tvrdení prihlasovateľa o zostrojení a odskúšaní prototypu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že úrad prihlasovateľa na takéto konanie nevyzval, pričom prihlasovateľ v konaní ani nepredložil úradu dôkaz preukazujúci zostrojenie, odskúšanie a fungovanie prototypu.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ostatné ním podané patentové prihlášky, v ktorých ide o kompletne motory, hnacie zariadenia s vysokými výkonmi s uplatnením v automobilizme a letectve, domáce plynové a elektrické zariadenia na vykurovanie, ohrev vody a výrobu elektrickej energie, hybridné motory a hnacie zariadenia s výkonmi pre nákladné automobily, ekologické motory a hnacie zariadenia na čistú energiu, ktoré ideálne riešia najpálčivejšie ekologicko-klimatické problémy súčasnosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozklad bol podaný proti rozhodnutiu, ktorým bola zamietnutá patentová prihláška č. spisu PP 57-2017. Skutočnosť, že prihlasovateľ podal niekoľko prihlášok, nijakým spôsobom neovplyvňuje posúdenie, či sú v tom ktorom prípade splnené zákonné podmienky na udelenie patentu. Každé konanie o patentovej prihláške je pritom samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či patentová prihláška spĺňa zákonné podmienky, a nie to, či prihlasovateľ podal na úrade iné patentové prihlášky.

Na doplnenie považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné uviesť, že prvostupňový orgán pristúpil k zamietnutiu patentovej prihlášky až po viacerých správach úradu a po opakovanom neodstránení úradom vytykaných nedostatkov zo strany prihlasovateľa. Takýto postup prvostupňového orgánu je v súlade

s patentovým zákonom a praxou úradu, pričom je nesporné, že prihlasovateľovi nebolo odopreté právo odstrániť úradom vytýkané nedostatky patentovej prihlášky.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s postupom konania a posúdením predmetu patentovej prihlášky prvostupňovým orgánom, keďže vynález, ktorý je predmetom patentovej prihlášky nie je v nej opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť a zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď patentovú prihlášku č. spisu PP 57-2017, 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Pavol Jurkovič
Zámočnícka 163
908 73 Veľké Leváre