



Banská Bystrica 28. januára 2014
PÚV 50028-2011 II/10-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. augusta 2012 namietateľom ELSUN s. r. o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica (predtým Sverepec 219, 017 01 Považská Bystrica), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Jánom Ďuricom, Zákvašov 1519/54 -10, 017 07 Považská Bystrica (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 50028-2011-V-29-Da z 9. júla 2012 o zamietnutí námietok podaných proti zápisu úžitkového vzoru, č. spisu PÚV 50028-2011, s názvom „Spona na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii“, prihlasovateľa ETOP – TRADING, a. s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica (predtým Streženická 1023, 020 01 Púchov), v konaní zastúpeného Bc. Petrom Kubínyim, SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1 (ďalej len „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PÚV 50028-2011-V-29-Da z 9. júla 2012 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. PÚV 50028-2011-V-29-Da z 9. júla 2012 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) boli v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“) zamietnuté námietky proti zápisu úžitkového vzoru, č. spisu PÚV 50028-2011, s názvom „Spona na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii“ (ďalej len „napadnuté riešenie“ alebo „napadnutá prihláška“) do registra úžitkových vzorov. Namietateľ odôvodnil podanie námietok skutočnosťou, že napadnuté riešenie nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch, nakoľko nie je v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť a že predmet napadnutej prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je výsledkom vynálezovskej činnosti. Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil slovenský preklad EP 1 526 317 B1 zverejnený 6. júna 2008 (príloha č. 1) a výtlačok z webovej stránky elektronického obchodu spoločnosti AZM s. r. o. <http://www.azm.sk>, na ktorú bol 10. marca 2010 pridaný produkt „Spona na obrus nerez solo“ (príloha č. 2).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie o neopodstatnenosti podaných námietok, nakoľko nebolo preukázané, že napadnuté riešenie nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch a že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch.

Pri skúmaní námietok týkajúcich sa nesplnenia podmienky § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch vychádzal prvostupňový orgán zo zásady, že predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, by mal byť definovaný v nárokoch na ochranu uvedením podstatných technických znakov riešenia. Podstatnými znakmi technického riešenia sú znaky, ktoré ho vymedzujú, a ktoré sú nevyhnutné, aby riešenie bolo schopné vykonávať určenú funkciu. Ide teda o znaky, bez ktorých by nebolo možné dosiahnutie požadovaných technických účinkov

(funkcie), ktoré má dané technické riešenie poskytovať. Zároveň existuje možnosť pripustiť v nárokoch na ochranu uvedenie účelu, prípadne funkčných znakov, ktoré môžu napomôcť definovaniu a objasneniu riešenia. Takéto znaky boli podľa prvostupňového orgánu použité aj v hlavnom nároku napadnutej prihlášky. Keďže nároky slúžia predovšetkým na vyjadrenie rozsahu požadovanej ochrany je pri otázke, či je riešenie opísané v prihláške tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, potrebné vziať do úvahy obsah celej prihlášky. Napadnuté riešenie je bližšie objasnené v opisnej časti príklady uskutočnenia a na priložených výkresoch, kde na obrázkoch č. 1, 2, 5 a 6 je znázornená spona (1) v tvare písmena „C“ v zostave s nosným profilom (2) nosnej konštrukcie a rámom (3) fotovoltaického panela. Z týchto obrázkov bolo podľa prvostupňového orgánu zrejme ako spona (1) obopína nosný profil (2) nosnej konštrukcie fotovoltaických panelov a skutočnosť, ktorou časťou táto korešponduje s rámom (3) fotovoltaického panela. Obrázok č. 1 totiž znázorňuje sponu v zostave s nosným profilom nosnej konštrukcie a rámom fotovoltaického panela, na obrázku č. 2 je táto zostava zaistená voči nosnému profilu (2) skrutkou (4), na obrázku č. 5 je zostava v kombinácii s pružnými silentblokmi (5) a na obrázku č. 6 je spona v časti korešpondujúcej s rámom (3) vhodne tvarovaná tak, aby obišla presah rámu (3) cez obrys nosného profilu (2). Na základe uvedeného rozboru prvostupňový orgán nezistil skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že odborník by nemusel byť schopný nárokované riešenie uskutočniť, a preto namietateľove tvrdenie o nesplnení podmienky podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch považoval za nepreukázané a neodôvodnené.

Splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti posudzoval prvostupňový orgán v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. Technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Prvostupňový orgán vychádzal pritom aj zo skutočnosti, že pri hodnotení vynálezcovskej činnosti je možné uplatnenie kombinácie informácií pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých zdrojov, ako aj so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky, pričom dôkazovým materiálom sú aj namietateľom predložené materiály. Pre objektívne posúdenie toho, či sponu na prichytenie fotovoltaických panelov k nosnej konštrukcii definovanú v napadnutej prihláške možno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti, alebo či ide len o agregát znakov zrejším spôsobom vyplývajúcich zo znakov a informácií jednotlivých výrobkov uvedených v namietaných dokumentoch, bolo podľa prvostupňového orgánu potrebné zistiť, ktorý z namietaných dokumentov predstavuje najbližší stav techniky. Následne bolo potrebné, s ohľadom na zistené riešenie najbližšieho stavu techniky, stanoviť problém, ktorý mal byť riešením opísaným v napadnutej prihláške vyriešený a zistiť, či by odborník, vychádzajúci z dokumentu predstavujúceho najbližší stav techniky v kombinácii s informáciami z ďalších namietaných dokumentov, dospel práve k takému riešeniu, aké je predmetom napadnutej prihlášky. Za podstatné znaky, prostredníctvom ktorých mal byť vyriešený problém pevnosti prichytenia fotovoltaických panelov, označil prvostupňový orgán tvar, pružnosť spony a prierez materiálu. Spoj vytvorený s použitím spony podľa napadnutého riešenia lepšie prenáša uzemnenie a tiež zaručuje bezpečnosť pri silných vetroch. V prípade, ak je spona vyrobená z nerezového materiálu nedochádza pri prechode uzemňovacích prúdov v mieste spoja k bielej galvanickej korózii. Spona v kombinácii s pružným silentblokom vytvára antivibračné spojenie a v kombinácii so skrutkou je zaistená bezpečnosť spoja. Navyše spona podľa predmetného riešenia zrýchľuje a zjednodušuje montáž.

Po preskúmaní namietateľom predloženej prílohy č. 1 prvostupňový orgán uviedol, že v nej nemožno nájsť informáciu, ktorá by dávala odborníkovi návod, aby problém prichytenia fotovoltaických panelov k nosnej konštrukcii riešil pomocou spony. Predmetom tohto dokumentu je totiž hadica s hadicovým koncom a okrajom na pripojenie hadicových úchytiak a hadicová úchytková prípojka definované znakmi, ktoré nijako neprispievajú k riešeniu problému zjednodušujúceho montáž fotovoltaického panela k nosnej konštrukcii pomocou spony podľa napadnutého riešenia. Na webovej stránke <http://www.azm.sk> (výtlačok z nej predstavuje prílohu č. 2) je uvedený produkt „Spona na obrus nerez solo“ patriaci medzi kuchynské potreby používané pri stolovaní. Po vzájomnom porovnaní technického riešenia spony na prichytenie fotovoltaických panelov k nosnej konštrukcii podľa napadnutej prihlášky a zobrazenej „Spony na obrus nerez solo“ dospel prvostupňový orgán ku záveru, že konštrukcia spony podľa napadnutého riešenia by pre odborníka (vychádzajúceho z informácií uvedených na namietanej webovej stránke a majúceho základné informácie z danej oblasti) nijako nevyplývala z tejto webovej stránky.

K tvrdeniu namietateľa, že spona v tvare písmena „U“ je bežným prostriedkom na spájanie, resp. pridrievanie dvoch alebo viacerých súčastí, ktorý sa používa na pripojenie hadicových úchytiak k hadiciam (príloha č. 1) a tento tvar korešponduje aj s tvarom spony na upevnenie obrusu „Spony na obrus nerez solo“ (príloha č. 2), prvostupňový orgán uviedol, že v riešení podľa napadnutej prihlášky sa v druhom nároku

žiada ochrana na sponu majúcu v podstate tvar písmena „C“, ktorým je zachovaný bodový dotyk ramien spony potrebný na vytvorenie elektricky vodivého spoja.

Prvostupňový orgán vykonaným dokazovaním zistil, že odborník by nemal žiadny dôvod, aby pri riešení predmetného problému vychádzal z namietateľom predložených dokumentov, keďže sa tieto týkajú úplne iného technického problému. Z tohto dôvodu nebolo možné určiť, ktorý z týchto dokumentov predstavuje bližší stav techniky vo vzťahu k predmetu napadnutej prihlášky. Ďalej konštatoval, že predložené dokumenty neobsahovali nič, čo by naznačovalo, že spony v nich uvedené môžu byť použité na prichytenie fotovoltaiických panelov, resp. z nich nevyplývalo ani riešenie upevnenia fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii tak, ako to je v napadnutej prihláške. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že namietateľom predložené dôkazy nemôžu slúžiť ako východisko na hodnotenie inventívnych vlastností technického riešenia, ktoré je premetom napadnutej prihlášky a že riešenie definované v hlavnom nároku na ochranu napadnutej prihlášky možno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Vo vzťahu k závislým nárokom napadnutého riešenia, ktoré definujú špeciálne a výhodné konštrukčné vyhotovenie spony na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii uvedenej v hlavnom nároku, prvostupňový orgán uviedol, že spona v nich definovaná obsahuje všetky znaky spony definovanej v hlavnom nároku a ďalšie znaky, ktoré charakterizujú jej špeciálne konštrukčné a materiálové vyhotovenia. Keďže závislé nároky obsahujú všetky znaky predmetu hlavného nároku, ktorý bol prvostupňovým orgánom vo vzťahu k namietateľom predloženým dokumentom zhodnotený ako spĺňajúci podmienku vynálezcovskej činnosti, boli aj spony definované v závislých nárokoch zhodnotené ako inventívne.

Námietkou proti nejednotnosti sa prvostupňový orgán nezaoberal z dôvodu, že nesplnenie požiadavky jednotnosti nie je podľa § 40 ods.1 zákona o úžitkových vzoroch dôvodom na podanie námietok.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Namietateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením namietaných funkčných znakov definujúcich predmet hlavného nároku na ochranu napadnutej prihlášky. Podľa neho ide o zmatečné odôvodnenie akceptácie týchto znakov z dôvodu nesprávnej aplikácie ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, v dôsledku čoho je napadnuté rozhodnutie nepreskúmateľné. Tvrdenie prvostupňového orgánu, že výrobok môže byť charakterizovaný funkčnými znakmi v prípade, že predmet ochrany nie je možné definovať inak bez toho, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu rozsahu ochrany, označil namietateľ za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu. Namietateľ v podanom rozklade citoval časť Metodického pokynu č. 2/16/2008, bod 2.3.3.2.2.4., str. 22, druhý odsek a uviedol, že v napadnutom rozhodnutí sa nenachádza odôvodnenie toho, ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že riešenie podľa hlavného nároku na ochranu napadnutej prihlášky je základným (priekopníckym) riešením v danej oblasti. Podľa namietateľa ide totiž v danom prípade iba o obyčajné použitie triviálneho riešenia spony tvaru písmena „U“, resp. písmena „C“ a prihlasovateľ mal byť zo strany úradu vyzvaný na vypustenie hlavného nároku ako nevyhovujúceho ustanoveniu § 36 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch.

Z opisu napadnutej prihlášky namietateľ vyvodil, že účelom napadnutého riešenia bolo dosiahnuť pripojenie fotovoltaiického panela k nosnej konštrukcii, teda spojenie dvoch súčastí. Takýto účel však podľa neho dávno plní známe použitie spony v tvare písmena „U“, a preto použitie všeobecne známej spony v takomto tvare na pripojenie fotovoltaiického panela k nosnej konštrukcii nemožno v žiadnom prípade považovať za priekopnícke riešenie. Použitie funkčných znakov v definícii hlavného nároku na ochranu napadnutej prihlášky je preto podľa neho neprípustné.

K tvrdeniu prvostupňového orgánu, že v druhom nároku na ochranu napadnutej prihlášky sa žiada ochrana na sponu, ktorou je zachovaný bodový dotyk ramien spony potrebný na vytvorenie elektricky vodivého spoja namietateľ uviedol, že takáto informácia nevyplýva zo žiadneho z vyobrazení spony a nenachádza sa ani v opise napadnutej prihlášky. Zo všetkých vyobrazení znázornených na obrázkoch č. 1 až 8 je podľa neho zrejmé, že konce ramien spony vytvárajú s nosným profilom (2) nosnej konštrukcie a s rámom (3) fotovoltaiického panela súvislý čiarový dotyk [spona z plochého pásu bez výstužných prvkov (11) podľa obrázku č. 1], prípadne prerušovaný čiarový dotyk [spona z plochého pásu s výstužnými prvkami (11) podľa obrázku č. 2 až 8]. Pri hodnotení spony vyobrazenej na obrázku č. 9 namietateľ síce pripustil, že v tomto prípade dochádza k bodovému dotyku ramien spony s rámom (3) fotovoltaiického panela, poznamenal však,

že k tomu dochádza iba z tej strany spony, ktorá je opatrená vrúbkovaním. Na strane spony, ktorá nie je opatrená vrúbkovaním, dochádza k čiarovému dotyku ramien spony s rámom (3) fotovoltaiického panela a súčasne pri dotyku s nosným profilom (2) nosnej konštrukcie vytvára spona súvislý čiarový dotyk, resp. pri použití skrutiek (4) plošný dotyk. Namietateľ ďalej uviedol, že spona vyobrazená na obrázkoch č. 9 a 10 má predstavovať sponu, ktorá má iný charakter ako klasická spona v tvare písmena „U“, ktorá by v podstate mala byť predmetom napadnutej prihlášky. Argument prvostupňového orgánu o bodovom dotyku ramien spony na vytvorenie elektricky vodivého spoja, ako hlavného rozdielu medzi známou sponou v tvare písmena „U“ a sponou v tvare písmena „C“ podľa napadnutej prihlášky, označil preto namietateľ za nepravdivý.

V ďalšej časti rozkladu namietateľ nesúhlasil s odmietnutím námietok týkajúcich sa nedostatku vynálezcovskej činnosti riešení definovaných v závislých nárokoch napadnutej prihlášky a uviedol, že ide o zmätočné odôvodnenie splnenia kritéria vynálezcovskej činnosti, a to z dôvodu nesprávnej aplikácie ustanovenia § 4 zákona o úžitkových vzoroch. Podľa namietateľa nie je jasné, ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že problémom, ktorý má byť napadnutým riešením vyriešený, je problém pevnosti prichytenia fotovoltaiických panelov, a že podstatnými znakmi, prostredníctvom ktorých má byť tento problém vyriešený, je tvar, pružnosť spony a prierez materiálu. Ku konštatovaniu prvostupňového orgánu, že riešenie hlavného nároku na ochranu podľa napadnutej prihlášky spĺňa vo vzťahu k namietateľom predloženým materiálom požiadavku vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, namietateľ uviedol, že námietky z titulu nedostatku vynálezcovskej činnosti riešenia definovaného v hlavnom nároku napadnutej prihlášky nepodával. Ďalej uviedol, že mu nie je známe, podľa akej zásady dospel prvostupňový orgán k záveru, že keď je inventívny hlavný nárok, sú inventívne aj všetky závislé nároky, ak obsahujú všetky znaky hlavného nároku na ochranu.

Na druhej strane sa prvostupňový orgán podľa namietateľa nezaoberal jeho argumentáciu o zrejmosti napadnutého riešenia z dôvodu, že znaky závislých nárokov napadnutej prihlášky sú obsiahnuté vo všeobecných riešeniach alebo ide o efekt, ktorý vyplýva len zo známych vlastností tohto predmetu (jednoduchá náhrada materiálu), teda ich výber a použitie si teda od odborníka v danom odbore nevyžaduje žiadne tvorivé úsilie.

V závere podaného rozkladu namietateľ nesúhlasil s odmietnutím prvostupňového orgánu zaoberať sa jeho upozornením na nejednotnosť napadnutej prihlášky, ktoré urobil v dobrej viere s tým, že úrad má záujem napraviť zjavnú chybu, ktorá nebola odstránená v rámci prieskumu napadnutej prihlášky pred jej zverejnením. Namietateľ zotrval aj na názore, že riešenie, ktorého predmetom je spona vyobrazená na obrázku č. 9 a 10 napadnutej prihlášky, má byť vylúčené z rozsahu predmetu napadnutej prihlášky.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. novembra 2012 s tvrdeniami namietateľa nesúhlasil.

Podľa prihlasovateľa je nepochybné, že technické riešenie je v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho odborník mohol uskutočniť. Ďalej je v prihláške jasne definovaný problém, t. j. prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii, ako aj jeho vyriešenie pomocou spony. Navyše spona je v nárokoch definovaná tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu rozsahu jej ochrany, a teda aj s použitím funkčných znakov, ktoré toto riešenie najvýhodnejšie charakterizujú.

S tvrdeniami namietateľa, že spona podľa napadnutého riešenia a jej uchytenie sa týka jednoduchej spony tvaru písmena „U“ ako takej, prihlasovateľ nesúhlasil. Zdôraznil, že uchytenie sponou podľa napadnutej prihlášky poskytuje neporovnateľne väčšie konštrukčné a ekonomické výhody, ako konvenčné riešenia uchytenia fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii opísané v stave techniky. Prihláška neopisuje, ani nemá za cieľ opísať obyčajnú sponu v tvare písmena „U“, ale poskytuje komplexné riešenie uchytenia fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii pomocou spony. Napadnutá prihláška totiž opisuje riešenie, ktoré svojou napohľad jednoduchosťou vo významnej miere rieši technické nedostatky doterajších konštrukcií. Ide o technické riešenie, ktoré sa podstatným spôsobom odkláňa od doteraz využívaných riešení v danej oblasti, ktoré nebolo predtým popísané, využívané a taktiež žiadnym spôsobom nevyplýva zo známeho stavu techniky. V danej oblasti možno podľa prihlasovateľa hovoriť aj o priekopníckom riešení.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňového 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 § 53 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 58 ods. 5 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 53 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 53 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.

Podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že podmienky podľa § 4 až 6 a § 32 ods. 3 sú splnené, námietky zamietne.

Podľa § 32 ods. 3 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. technické riešenie musí byť v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. za stav techniky sa na účely tohto zákona považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Prihláška úžitkového vzoru, č. spisu PÚV 50028-2011, s názvom „Spona na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii“ bola zverejnená 6. júla 2011 a jej zverejnenie bolo oznámené vo Vestníku úradu č. 7/2011 s nasledovným znením nárokov na ochranu:

1. Spona na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii, **vyznačujúca sa tým**, že aspoň časťou obopína nosný profil (2) nosnej konštrukcie fotovoltaiických panelov a časťou korešponduje s rámom (3) fotovoltaiického panela.
2. Spona podľa nároku 1, **vyznačujúca sa tým**, že má v podstate tvar „C“.
3. Spona podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúca sa tým**, že je pružná.
4. Spona podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúca sa tým**, že je napružená.
5. Spona podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým**, že je vytvorená z antikorózneho materiálu.
6. Spona podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým**, že je opatrená pružným silentblokom (5).
7. Spona podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým**, že je zaistená voči nosnému profilu (2) nosnej konštrukcie fotovoltaiických panelov skrutkou (4).
8. Spona podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým**, že na časti korešpondujúcej s rámom (3) fotovoltaiického panela je opatrená vrúbkovaním (12).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením uplatnených námietkových dôvodov, konkrétne označil za zmatečné odôvodnenie týkajúce sa posúdenia podmienky uvedenej v § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch a za nesprávnu označil aplikáciu ustanovenia § 4 zákona o úžitkových vzoroch vo vzťahu k druhému až ôsmemu nároku na ochranu.

Pred samotným preskúmaním napadnutého rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že namietateľ sa v prvej časti rozkladu zaoberá otázkou dostatočného objasnenia napadnutého riešenia opisom, pričom v tejto súvislosti, a to tak v úvode (str. 1), ako aj v závere (str. 5) rozkladu uviedol § 32 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, hoci správne mal byť použitý § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch.

Predmetom napadnutej prihlášky je spona na uchytenie fotovoltaiických panelov, ktorá aspoň časťou obopína nosný profil (2) nosnej konštrukcie fotovoltaiických panelov a časťou korešponduje s rámom (3) fotovoltaiického panela.

Podľa § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch v prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v nárokoch použije opis technického riešenia, prípadne výkresy.

Uskutočnenie napadnutého riešenia je v opisnej časti (príklady uskutočnenia) popísané niekoľkými príkladnými prevedeniami spony na uchytenie fotovoltaiických panelov s poukázaním na výkresy (obrázok č. 1 až 10), ktoré sú taktiež súčasťou napadnutej prihlášky. Príklady a obrázky popisujú vyhotovenie spony na uchytenie fotovoltaiických panelov, ktorá má v podstate tvar písmena „C“. Výrazom v podstate tvar písmena „C“ prihlasovateľ pomenováva tvar nárokovanej spony, ktorý nie je jednoznačne a výhradne obmedzený len na tvar tohto písmena, ale je mu najbližší a najvýstižnejšie pomenúva tvar spony. Odborníkovi je zrejmé, že ide o sponu, ktorej ramená môžu zvierat akýkoľvek uhol menší alebo blízky k 90° (nie väčší ako 90°). Tvar spony (uhol, ktorý ramená zvierajú a ich dĺžka) sa pritom musí prispôbovať vzniknutej situácii, t. j. konkrétnemu konštrukčnému prevedeniu rámu fotovoltaiického panela a nosného profilu. Príkladom je situácia, keď rám fotovoltaiického panela presahuje obrys nosného profilu, kde presné pomenovanie tvaru spony nie je možné alebo je potrebné zohľadniť usporiadanie profilu a panela (prične,

pozdĺžne). Teda určitá variabilita tvaru spony poskytovaná uhlom ramien a ich dĺžkou je opodstatnená, pričom táto nebráni odborníkovi v danom obore k uskutočneniu nárokovaného riešenia, ktorého cieľom bolo odstrániť nedostatky príchytiek pritláčajúcich fotovoltaické panely k nosnej konštrukcii z vonkajšej strany fotovoltaických panelov. Medzi všeobecné vedomosti odborníka v danom obore patrí vedomosť o tom, k akému dotyku ramien spony s nosným profilom a rámom fotovoltaického panela dochádza v závislosti od sklonu ramien spony. Odborníkovi teda musí byť jasné, aký účinok prihlasovateľ sledoval tým, keď za výhodné uskutočnenie nárokovanej spony označil tvar písmena „C“ bez toho, aby bolo nutné tento účinok v prihláške detailne opísať. Skutočnosť, že prihlasovateľ sa zaoberal otázkou zabezpečenia vodivého spoja je zrejmá z obsahu príkladov uskutočnenia, v rámci ktorých je navrhnutá úprava spony vrúbkovaním jej koncov.

Podľa § 6 ods. 1 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní schematickým znázornením princípu a všetkých znakov, na ktorých je technické riešenie založené.

Z vyobrazení, ktoré sú súčasťou napadnutej prihlášky, pre odborníka vyplýva, že predmetná spona má svojou väčšinou časťou obopínať nosný profil nosnej konštrukcie. V závislosti od usporiadania nosného profilu nosnej konštrukcie k rámu fotovoltaického panela má spona majúca v podstate tvar písmena „C“ obopínať nosný profil tak, že spodné rameno spony sa pritláča na spodnú stranu nosného profilu a horné rameno spony (reprezentujúce časť spony, ktorá korešponduje s rámom fotovoltaického panela) tlačí z vrchu na vnútornú stranu rámu fotovoltaického panela (obrázok č. 1 až 3, č. 5 až 7) alebo má obopínať nosný profil v celej dĺžke jeho troch strán. Časťou spony, ktorá korešponduje s rámom panela, je výrez v ramenách spony prečnievajúcich nad nosný profil (obrázok č. 10 a 9). Z predmetných vyobrazení vyplýva, že výstižné definovanie nárokovanej spony udaním jej jednoznačného tvaru, ktorý by vystihoval všetky jej účinky, nie je možné bez neprimeraného obmedzenia rozsahu ochrany. Napadnuté riešenie je preto riešením, pri ktorom je možné pripustiť jeho definovanie pomocou funkčných znakov z dôvodu, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu rozsahu ochrany.

K argumentom namietateľa, že definovanie predmetu hlavného nároku na ochranu napadnutej prihlášky je v dôsledku použitia funkčných znakov nejasné, a tým nespĺňajúce podmienku podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Na úspešné uplatnenie námietky voči nesplneniu podmienky dostatočného objasnenia napadnutého riešenia musí namietateľ predložiť priamy dôkaz z dostupných a overiteľných faktov a údajov potvrdzujúcich, že odborník na základe všeobecných vedomostí v danom obore nie je schopný nárokované riešenie uskutočniť. Z takéhoto dôkazu musí byť pritom jasné, že pokusy zopakovať predmetné riešenie zlyhali napriek splneniu podmienok uvedených v príkladoch. V posudzovanom prípade však namietateľ nepredložil dôkaz preukazujúci, že odborník vychádzajúci z opisu napadnutého riešenia nie je schopný nárokované riešenie aplikovať v praxi. Polemizovanie o tom, či je výstižnejšie pomenovanie predmetnej spony ako spony v tvare písmena „U“ alebo písmena „C“ nie je s ohľadom na možnú variabilitu oboch tvarov vierohodným dôkazom nedostatočnej opory predmetu hlavného nároku napadnutého riešenia opisom.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že v napadnutom rozhodnutí nie je odôvodnené ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že napadnuté riešenie je priekopníckym (základným) riešením v danej oblasti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prvostupňovom rozhodnutí nebolo takéto konštatovanie uvedené. V napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán poukázal na kapitolu 2.6.6. Metodického pokynu úradu č. 2/16/2008 – metodika konania o úžitkových vzoroch, v zmysle ktorej sa splnenie požiadavky jasného a úplného opísania technického riešenia v prihláške posudzuje na základe obsahu celej prihlášky – t. j. opisu, nárokov na ochranu a výkresov. Taktiež je zrejmé, že dostatočnosť vysvetlenia technického riešenia nie je možné posudzovať len na základe obsahu nárokov na ochranu. Požiadavka dostatočného objasnenia nárokovaného riešenia opisom je totiž považovaná za splnenú, ak je odborník v danej oblasti schopný toto riešenie uskutočniť výlučne na základe informácií uvedených v prihláške alebo na základe informácií uvedených v prihláške a doplnených informáciami patriacimi k všeobecným znalostiam odborníka. Z uvedeného vyplýva, že ak je odborník v danom odbore schopný opakovane zrealizovať technické riešenie definované v nárokoch na ochranu pomocou funkčných znakov, aplikovaných z dôvodu rizika neprimeraného obmedzenia rozsahu ochrany, za pomoci informácií uvedených v prihláške (opis, príklady, výkresy) a všeobecných vedomostí príslušných danej oblasti, možno požiadavku dostatočného objasnenia považovať za splnenú. Tvrdenie a skutočnosť, že odborník nie je schopný realizovať riešenie za splnenia

uvedených podmienok, musí byť doložené relevantnými dokumentmi, pričom dôkazné bremeno spočíva na namietateľovi. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade v spojitosti s argumentáciou namietateľa, že v opise napadnutej prihlášky nenašiel informáciu, že sponou podľa nároku 2 je zachovaný bodový dotyk ramien spony s nosným profilom a rámom fotovoltaického panela, poznamenáva, že ak prihlasovateľ neuviedol v opise podrobnosti, ktoré môžu byť nahradené všeobecnými znalosťami odborníka, resp. sú zrejmy znalosťami odborníka v danom obore, nie je to chybou dostatočného objasnenia nárokovaného technického riešenia.

Vzhľadom na to, že namietateľ nepredložil relevantný a vierohodný dôkaz preukazujúci, že odborník na základe všeobecných vedomostí v danom obore nie je schopný za pomoci opisu napadnuté riešenie zrealizovať, možno konštatovať, že námietky voči nedostatočnej objasnenosti predmetu hlavného nároku napadnutej prihlášky sú neopodstatnené. Tvrdenie namietateľa o nesplnení podmienky podľa § 32 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch nemožno preto považovať za preukázané a odôvodnené, čo v napadnutom rozhodnutí správne konštatoval prvostupňový orgán.

V druhej časti rozkladu namietateľ argumentoval nesprávnosťou aplikácie ustanovenia § 4 zákona o úžitkových vzoroch, konkrétne z dôvodu zmatečného odôvodnenia splnenia kritéria vynálezcovskej činnosti riešení definovaných v nárokoch 2 až 8 napadnutej prihlášky. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že námietky nepodával z titulu nedostatku vynálezcovskej činnosti riešenia hlavného nároku na ochranu napadnutej prihlášky. Taktiež mu nie je známe, podľa akej zásady dospel prvostupňový orgán k záveru, že keď je inventívny hlavný nárok na ochranu, sú inventívne aj všetky závislé nároky, ak obsahujú všetky znaky hlavného nároku na ochranu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedenými tvrdeniami namietateľa konštatuje k vzťahu medzi nezávislým nárokom a na ňom závislými nárokmi nasledovné. V nezávislom (hlavnom) nároku sa definuje predmet, na ktorý je požadovaná ochrana uvedením jeho podstatných technických znakov nutných na charakterizovanie a uskutočnenie v celom nárokovanom rozsahu. Závislé nároky preberajú všetky znaky nezávislého nároku, pričom ich ďalej rozvíjajú, t. j. závislý nárok nevyhnutne obsahuje všetky znaky nezávislého nároku a tieto bližšie konkretizuje (definuje výhodné uskutočnenie). Závislý nárok nesmie byť v rozpore s nezávislým nárokom. To znamená, že v nezávislom nároku je definovaný predmet v celej šírke nárokovaného rozsahu ochrany. V závislom nároku je požadovaná ochrana na konkrétne (špecifické) riešenie, zvolené ako výhodné uskutočnenie vybrané z celého pôvodného rozsahu. Pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti je preto jednou z logických zásad vychádzať z posúdenia splnenia tejto podmienky vo vzťahu k predmetu nezávislého (hlavného) nároku. Nie je možné posudzovať splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti predmetu definovaného v závislých nárokoch bez vzájomnej súvislosti s jeho definíciou v nezávislom nároku, teda bez predchádzajúceho posúdenia splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti predmetu definovaného v tomto nároku. Na základe uvedených vzťahov platí, že ak sú znaky určujúce riešenie, na ktoré je požadovaná ochrana v nezávislom (hlavnom) nároku, považované za spĺňajúce požiadavku vynálezcovskej činnosti, potom aj všetky závislé nároky vyznačujúce sa kombináciou týchto znakov spĺňajú požiadavku vynálezcovskej činnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že identickú rozhodovaciu prax aplikuje aj Európsky patentový úrad, ako to vyplýva napr. z metodiky konania ([Guidelines for Examination in the EPO, G-VII, 13](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html)) dostupnej na webovom sídle EPO <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>. Na základe uvedeného je potrebné odmietnuť aj súvisiace tvrdenia namietateľa, že prvostupňový orgán z hľadiska podmienky vynálezcovskej činnosti preskúmal aj hlavný (prvý) nárok, hoci tento namietateľom nebol v tomto smere spochybnený. Namietateľ týmto postupom prvostupňového orgánu ani nemôže byť dotknutý, pretože práve opačný postup, keď by posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti bolo zúžené len na závislé nároky, by predstavovalo nekomplexné a logicky neudržateľné posúdenie s rizikom vecne nesprávnych záverov.

Podmienka vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch sa považuje za splnenú, ak technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, nevyplýva pre odborníka zrejým spôsobom zo stavu techniky. Na to, aby bol dokument považovaný za relevantnú námietku pre posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti, musí tento smerovať k tomu istému účelu ako posudzované riešenie a musí s ním mať čo najviac spoločných, relevantných technických znakov.

Podanie námietok z dôvodu nesplnenia požiadavky vynálezcovskej činnosti namietateľ odôvodnil tým, že riešenie definované v druhom nároku napadnutej prihlášky predstavuje použitie spony v tvare písmena „U“, ktoré je všeobecne známe v rôznych oblastiach, i v bežných domácnostiach, o čom svedčí príloha č. 1 a 2.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že predmetom napadnutej prihlášky je spona na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii, vyznačujúca sa tým, že aspoň časťou obopína nosný profil (2) nosnej konštrukcie fotovoltaiických panelov a časťou korešponduje s rámom (3) fotovoltaiického panela. Pre potreby vymedzenia technického problému, ktorý ma byť napadnutým riešením vyriešený je potrebné predmet prihlášky posudzovať komplexne s ohľadom na stav techniky. Z obsahu napadnutej prihlášky vyplýva, že jej cieľom bolo poskytnúť sponu na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii, ktorá je montovateľná zo spodnej strany fotovoltaiických panelov, nebude vytvárať prekážku pri ručnom alebo automatickom čistení a prekážku brániacu sklznutiu snehu, ale bude zrýchľovať a zjednodušovať montáž a umožňovať zabezpečenie fotovoltaiických panelov proti krádeži. Spona podľa tohto riešenia má byť schopná lepšie prenášať uzemnenie, t. j. prispievať k zabezpečeniu vodivého spoja (uvedené zabezpečuje tvar spony majúci v podstate tvar písmena „C“ alebo vrúbkovanie nachádzajúce sa na časti spony korešpondujúcej s rámom). Pri hodnotení splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti je preto potrebné posúdiť, či namietaný stav techniky, ako aj všeobecné vedomosti, ktoré však musia byť posudzované s ohľadom na oblasť techniky, do ktorej napadnuté riešenie spadá, podnecoval odborníka k vyriešeniu predloženého cieľa spôsobom, ktorý si uplatnil prihlasovateľ.

Namietaný dokument EP 1 526 317 B1 (príloha č. 1) opisuje hadicu s hadicovým koncom a s okrajom na pripojenie hadicových úchytiak, ako aj hadicovú úchytkovú prípojku na použitie na hadicu. Z uvedeného je zrejmé, že tento nerieši problematiku prichytenia fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii a neposkytuje žiadny návod k dosiahnutiu cieľa vytýčeného napadnutou prihláškou.

Odkaz na webovú stránku elektronického obchodu spoločnosti AZM s. r. o. (príloha č. 2) sa týka produktu „Spona na obrus nerez solo“, ktorý patrí medzi kuchynské potreby používané pri stolovaní. Z obsahu výtlačku z tejto stránky nič nenaznačuje, že vyobrazená spona na uchytenie obrusu je použiteľná aj na upevnenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii. Je evidentné, že predmetná spona nespadá do rovnakej oblasti techniky ako napadnuté riešenie a ani nepodnecuje odborníka k vyriešeniu predloženého cieľa spôsobom uplatneným prihlasovateľom.

Samotné tvrdenie namietateľa o existencii spony v tvare písmena „U“ nemôže orgán rozhodujúci o rozklade považovať za dôkaz neinventívnosti napadnutého riešenia, nakoľko poukázanie na všeobecnú vedomosť odborníka v príslušnej oblasti sa má aj vzťahovať na túto oblasť. Namietateľ mal poukazovať na vedomosť odborníka zaoberajúceho sa problematikou upevnenia fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii o použití spony v tvare písmena „U“ pri riešení tejto problematiky. Tvrdenie namietateľa, že bežnou sponou v tvare písmena „U“ je možné dosiahnuť odstránenie všetkých nevýhod doterajšieho stavu techniky zaoberajúceho sa problematikou upevnenia fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii, je neopodstatnené a nepodložené, nakoľko nezohľadňuje všetky vyššie uvedené účinky dosiahnuté sponou podľa napadnutej prihlášky. Poukazujúc najmä na opis riešenia v napadnutej prihláške orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti odmieta aj tvrdenie namietateľa, že prvostupňový orgán stanovil problém, ktorý má byť napadnutým riešením vyriešený, bez akéhokoľvek rozboru podkladov napadnutej prihlášky. Argumentácia prvostupňového orgánu v tomto smere plne korešponduje s opisom napadnutého riešenia.

Z uvedeného je zrejmé, že konštatovanie prvostupňového orgánu, že predložené dôkazy a argumenty nemôžu slúžiť ako východisko na hodnotenie inventívnych vlastností technického riešenia, ktoré je predmetom napadnutého riešenia, bolo vecne správne, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že riešenie definované v hlavnom (prvom) nároku na ochranu napadnutej prihlášky možno vo vzťahu k namietateľom predloženým dôkazom považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Vo vzťahu k nárokom na ochranu 2 až 8 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto predstavujú závislé nároky definujúce špeciálne a výhodné konštrukčné vyhotovenie spony na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii definovanej v hlavnom (prvom) nároku na ochranu napadnutej prihlášky. Predmet ochrany nárokov 2 až 8 obsahuje totiž všetky znaky spony definovanej v hlavnom nároku a ďalšie znaky, ktoré charakterizujú špeciálne konštrukčné a materiálové vyhotovenia tejto spony. Teda aj predmetom nárokov 2 až 8 je spona na základe vyššie uvedeného odôvodnenia spĺňajúca požiadavku vynálezcovskej činnosti, ktorá je v týchto nárokoch bližšie špecifikovaná či už špeciálnym konštrukčným alebo materiálovým vyhotovením. Na základe akceptácie existujúceho vzťahu medzi nezávislým a závislými nárokmi považuje orgán rozhodujúci o rozklade za správne konštatovanie prvostupňového orgánu, že vzhľadom na to, že závislé nároky 2 až 8 obsahujú (preberajú) všetky znaky spony na prichytenie fotovoltaiických panelov k nosnej konštrukcii definovanej v hlavnom (prvom) nároku na ochranu napadnutej

prihlášky, ktorý vo vzťahu k namietateľom predloženým dokumentom spĺňa požiadavku vynálezcovskej činnosti, sú vo vzťahu k uvedeným dokumentom inventívne aj spony definované v týchto nárokoch. Namietateľ v rozklade sám neuviedol v čom konkrétne spočíva nesprávnosť alebo nelogickosť tejto úvahy.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že v konaní o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 40 až 42 zákona o úžitkových vzoroch je úrad viazaný len dôkazmi, ktoré predložia alebo označia účastníci. Vychádzajúc z prezumpcie nezrejmosti napadnutého riešenia (Metodický pokyn 2/3/2010, bod 2.6.2.3) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že dôkazné bremeno opaku – že napadnuté rozhodnutie je pre odborníka z danej oblasti technicky zrejme – znáša namietateľ. Namietateľ sa pokúsil vymedziť relevantný stav techniky predloženými dôkazmi, tieto však nepostačujú na záver o zrejmosti napadnutého riešenia a tento nedostatok v dôkazoch nie je možné prekonať len tvrdeniami o triviálnosti a zjavne absentujúcej invenčnosti napadnutého riešenia.

Za dostatočné považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj odôvodnenie prvostupňového orgánu nezaoberať sa otázkou splnenia požiadavky jednotnosti v zmysle § 33 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, pretože toto nie je dôvodom na podanie námietok. Námietky možno v zmysle § 40 ods.1 zákona o úžitkových vzoroch podať len zo zákonom stanovených dôvodov – konkrétne z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3 predmetného zákona. Vzhľadom na zákonom určený postup a rozsah prípustných dôvodov námietkového konania sa orgán rozhodujúci o rozklade nemohol vecne zaoberať otázkou jednotnosti napadnutej prihlášky. Namietateľ v rozklade nakoniec sám uznal tento argument.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ v rozklade nevyvrátil správnosť posúdenia dôkazových prostriedkov prvostupňovým orgánom a nevyvrátil dôvody, pre ktoré boli námietky proti zápisu napadnutej prihlášky do registra posúdené ako neopodstatnené.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to možno konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Ján Ďurica
Zákvašov 1519/54 -10
017 07 Považská Bystrica

II.
Bc. Peter Kubínyi
SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária
Piaristická 9
911 01 Trenčín 1