



Banská Bystrica 18. decembra 2014
PÚV 5059-2007/ÚV 5407 II/169-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. augusta 2012 majiteľom Batida, s. r. o., Novohradská 1287/6, 821 09 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 5059-2007/ÚV 5407 I/37-2012 z 26. júna 2012 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 5407 s názvom „Prepojenie skladových systémov obchodných partnerov a príloha faktúry na toto prepojenie“ z registra úžitkových vzorov, podaného navrhovateľom IT asociácia Slovenska, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková a spol., Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 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. a podľa § 44 ods. 1 písm. d) predmetného zákona sa rozklad zamieťa a rozhodnutie PÚV 5059-2007/ÚV 5407 I/37-2012 z 26. júna 2012 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. PÚV 5059-2007/ÚV 5407 I/37-2012 z 26. júna 2012 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) a d) 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“) úžitkový vzor č. 5407 s názvom „Prepojenie skladových systémov obchodných partnerov a príloha faktúry na toto prepojenie“ (ďalej len „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) na základe návrhu vymazaný z registra úžitkových vzorov. Návrh na výmaz podal navrhovateľ z dôvodov podľa § 44 ods. 1 písm. a) v spojení s § 4 zákona o úžitkových vzoroch, § 44 ods. 1 písm. c) v spojení s § 32 ods. 3 a § 44 ods. 1 písm. d) predmetného zákona. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ spolu s návrhom predložil dôkazové materiály označené ako dokumenty D1 až D11 (ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že predmet nárokov na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky a napadnuté riešenie podľa nárokov na ochranu č. 1 – 9 nespĺňalo podmienky zápisu dané § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, pretože vyplývalo zrejým spôsobom zo stavu techniky, a teda nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Prvostupňový orgán konštatoval, že predmet nárokov č. 10 až 13 nezodpovedá pôvodnému podaniu, a preto tento predmet spĺňa podmienky výmazu dané § 44 ods. 1 písm. d) zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého úrad na návrh tretej osoby vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán pri týchto nárokoch ani neskúmal, či vzhľadom na namietané dokumenty spĺňajú podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti.

Po porovnaní obsahu namietaných dokumentov s napadnutým riešením prvostupňový orgán dospel k záveru, že žiaden z týchto dokumentov nedokazuje, že by predmet nárokov na ochranu č. 1 až 9 nebol nový v zmysle § 7 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že s ohľadom na dokument D1 nebolo ale pre odborníka žiadnym problémom vytvorenie takého prepojenia, aké je definované v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, a teda že odborník nemusel vynaložiť žiadne mimoriadne úsilie na to, aby dokázal vytvoriť napadnuté riešenie. Podľa prvostupňového orgánu preto riešenie uvedené v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru nespĺňalo podmienky zápisu vyplývajúce z § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

V súvislosti so závislými nárokmi č. 2 až 9 prvostupňový orgán uviedol, že ani ich predmet nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti danú § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, pretože riešenia, ktoré sú v nich uvedené, boli na základe znalosti namietaných zverejnených materiálov skoršieho stavu techniky vykonané bez vynaloženia vynálezcovskej činnosti len v rozsahu, ktorý by odborník v danej oblasti očakával.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so závermi v ňom uvedenými.

V podanom rozklade majiteľ namietal, že prvostupňový orgán neuviedol, akými úvahami bol vedený pri hodnotení niektorých dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právneho predpisu o vynálezcovskej činnosti v spojitosti s dôkazmi (predovšetkým pri hodnotení dokumentu D1) a nevyrovnal sa s viacerými námietkami a vyjadreniami majiteľa. Podľa majiteľa sa v dôkazoch, ktoré predložil navrhovateľ, nenachádzajú viaceré znaky a prvky nároku na ochranu č. 1 a 10. Navrhovateľ sa v dokazovaní nezaoberal preukázaním skoršej známosti viacerých prvkov, keďže ich považoval za netechnické. V konaní sa však preukázal technický charakter týchto znakov, a tak následne k nim chýba dôkaz o ich skoršom sprístupnení.

Vo vzťahu k tomu, že predmet nárokov na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky, majiteľ konštatoval, že v zapísanom znení nepozoruje žiaden konkrétny prvok, ktorý by nebol uvedený v pôvodnom znení nárokov alebo ktorý by nebol uvedený v opise. V zapísanom znení nepribudol žiaden nový znak, počet nárokov nestúpil, ale naopak, oproti pôvodnému podaniu prihlášky klesol. Majiteľ prvostupňovému orgánu vytkol, že v napadnutom rozhodnutí neuviedol, ktorý znak zo zapísaného znenia nárokov podľa jeho úvahy nie je obsiahnutý v pôvodnom podaní.

V súvislosti s tým, že prvostupňový orgán konštatoval nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 1 už na základe zhodnotenia dokumentu D1, majiteľ uviedol, že v tomto dokumente vôbec nie sú všetky znaky hlavného nároku na ochranu. Dokument D1 predstavuje všeobecnú publikáciu z oblasti informatiky, ktorá opisuje základné postupy a logické nástroje, neobsahuje však konkrétne prvky napadnutého úžitkového vzoru ako sú napríklad databáza (3) obchodovateľných tovarov popri existencii súboru (6) dát obchodovaných tovarov. Na strane 259 v dokumente D1 sa priamo uvádza, že veľké databázové systémy rôznych firiem sa často výrazne líšia v konkrétnej realizácii jednotlivých komponentov. Ďalej sa však dokument D1 nezaobrá prepojením takýchto odlišných systémov, neopisuje teda ani prvky a znaky, ktoré by takúto synchronizáciu, a teda funkčné prepojenie zabezpečili. To je práve úlohou napadnutého riešenia. Databázy (3) obchodovateľných tovarov predstavujú synchronizačný základ nezávislých počítačov (1, 2). Prenášané súbory dát (6) obchodovaných tovarov obsahujú položky s jedinečným identifikátorom, vďaka ktorým sa vytvára v počítači (2) odberateľa zostava úplných informácií o aktuálne obchodovaných tovaroch aj s názvami.

V tejto súvislosti majiteľ poznamenal, že ak v dokumente D1 nie sú uvedené určité znaky ani ich technické ekvivalenty, nemôžu tieto znaky pre odborníka vyplývať z tohto dokumentu zrejším spôsobom. Odborník by takéto znaky musel vytvoriť tvorivou činnosťou, teda vynálezcovskou činnosťou. Majiteľ vyjadril tiež nesúhlas s tým, že na základe poznatkov z dokumentu D1 mohol mať odborník vedomosť o viacerých znakoch a mohol ich zahrnúť do predmetu ochrany bez toho, aby ich vytvoril tvorivou, teda vynálezcovskou činnosťou. Keďže viaceré znaky nároku na ochranu č. 1 v dokumente D1 absentujú, musel by ich odborník vytvoriť, teda použiť vynálezcovský prístup.

S ohľadom na uvedené majiteľ považoval niektoré časti prvostupňového rozhodnutia za vnútorne rozporné. Podľa jeho názoru nemôže byť dôkaz v konaní vyhodnotený ako neobsahujúci konkrétne znaky, ako to bolo pri posudzovaní novosti vzhľadom k dokumentu D1, a neskôr vyhodnotený tak, že tieto znaky z tohto dôkazu pre odborníka vyplývajú zrejším spôsobom. Prvostupňové rozhodnutie neuvádza presne, ktorý znak z nároku č. 1 má technický ekvivalent, v ktorom konkrétnom znaku, v konkrétnom opise v dokumente D1. Potom je podľa majiteľa nepreskúmateľná práve tá úvaha, ktorá tvorí základ a podstatu konštatovania absencie vynálezcovskej činnosti.

V ďalšej časti rozkladu majiteľ poukázal na vzťahy databáz ako prostriedku synchronizácie odlišných a nezávislých systémov. Databáza (3) obchodovateľných tovarov je nadradená databáza, predstavuje nadradený prvok. Gramatickým tvarom prídavného mena definuje potencialitu, možnosť. Súbor dát (6) je v nároku definovaný ako podradená skupina dát. V podstate je súbor dát (6) výberom z celej hlavnej skupiny – teda z databázy (3) obchodovateľných tovarov. Vyjadruje to aj opis – súbor dát (6) obchodovaných tovarov obsahuje aspoň jednu položku z databázy (3) obchodovateľných tovarov vyjadrenú identifikátorom. To znamená, že v prvom nároku je definovaný vzťah databáz a súborov údajov. V oboch počítačoch (1, 2) je databáza (3) obchodovateľných tovarov, pri akcii sa prenáša len súbor dát (6) obchodovaných tovarov. Databáza (3) obchodovateľných tovarov obsahuje položky s jedinečným identifikátorom a k identifikátoru je priradený názov tovaru. Ďalšie priradenie údajov je definované v závere prvého nároku vo väzbe na súbor dát (6) obchodovaných tovarov. Podľa majiteľa takýto vzťah databáz nie je v rámci dokumentu D1 pozorovateľný.

Navrhovateľ úmyselne v návrhu generalizoval databázy do polohy nechrániteľného a všeobecného súboru informácií, pričom následne sa nezaoberal ich vzájomnými väzbami podradenosti. Takéto vzťahy sa môžu podľa majiteľa v sústavách skúmať, len ak im priznávame rozdiely v štruktúrach. Potom v navrhnutých dôkazoch chýbajú viaceré technické znaky. Technické znaky, ku ktorým navrhovateľ nepredložil žiadne doklady, je preto nutné považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti.

Doterajší dodávatelia databázových systémov nepodporovali kompatibilitu svojich systémov s konkurenčnými platformami, len sa naopak snažili obchodne viac presadiť svoj systém, aby menším hráčom sťažili prípadný vstup na trh. Aj z uvedeného dôvodu dokument D1 neposkytuje žiadny návod alebo upresnenie, ako prepojiť skladové a/alebo účtovné systémy obchodných partnerov s odlišnými základňami. Prepojenie podľa napadnutého úžitkového vzoru, kedy sa do počítača (2) odberateľa má umiestniť celá databáza (3) obchodovateľných tovarov (nielen skutočne práve obchodovaných), je proti všetkým doteraz zaužívaným zásadám pri prepájaní systémov. Znamenalo by to, že napríklad z programu SAP bude pri predaji jedinej položky poskytnutá odberateľovi kompletná databáza všetkých obchodovateľných tovarov, napríklad s tisíckami položiek. Avšak takto otvorene žiaden doterajší systém nepracuje, keďže databázu ako celok považuje dodávateľ zväčša za svoje obchodné tajomstvo. Napadnutý úžitkový vzor predstavuje riešenie, kde sa konečná zostava obchodovaných položiek s príslušnými údajmi tvorí v podstate až v počítači odberateľa, a to na základe databázy (3) obchodovateľných tovarov a identifikátorov, čím sa potláčajú problémy s nekompatibilitou počítačov a programov. Takýto problém nerieši podľa majiteľa žiaden z predložených starších dokumentov.

V súvislosti s postupom hodnotenia vynálezcovskej činnosti majiteľ uviedol, že pri tomto hodnotení sa používa metóda „problem and solution approach“. Opätovne zopakoval, že pri hodnotení vynálezcovskej činnosti prvostupňový orgán za najbližší stav techniky označil dokument D1. Pri hodnotení je pritom potrebné posúdiť okrem iného podobnosť účelu alebo účinkov, podobnosť technickej úlohy. Prvostupňový orgán na strane 20 svojho rozhodnutia opísal, ako sú v dokumente D1 opísané architektúry databázových systémov a aké sú formy komunikácie. Tento výpočet funkcií však neobsahuje spôsobilosť synchronizácie odlišných systémov alebo prepojenie takýchto systémov jednotiacim prvkom. Dokument D1 teda nerieši rovnakú alebo podobnú technickú úlohu, nedosahujeme ním rovnaké ani podobné účinky. V takom prípade nemôže byť predmet napadnutého úžitkového vzoru chápaný ako vyplývajúci zrejším spôsobom z dokumentu D1.

Majiteľ v tejto súvislosti vyjadril názor, že prvostupňový orgán na strane 20 napadnutého rozhodnutia operuje s pojmami, ktoré pri hodnotení vynálezcovskej činnosti nemajú oporu v zákonnej úprave. Prvostupňový orgán konštatoval, že vytvorenie napadnutého prepojenia nebolo pre odborníka v danej oblasti žiadnym problémom a že nemusel vynaložiť žiadne mimoriadne úsilie. Zákon o úžitkových vzoroch však nekladie na úžitkový vzor podmienku určitej problémovosti, obtiažnosti ani nevyžaduje mimoriadne úsilie. Výsledky vynálezcovskej činnosti môžu byť jednoduché a tvorivosť nemusí byť pre odborníka prejavom

žiadneho mimoriadneho úsilia. Naopak, narábanie s týmito pojmi skôr naznačuje, že prvostupňový orgán použil pri hodnotení neprípustný postup „ex-post-facto analyse“.

Majiteľ napokon v rozklade skonštatoval, že prvý nárok na ochranu v rozsahu dokazovania podľa § 52 zákona o úžitkových vzoroch je výsledkom vynálezcovskej činnosti, pričom potom túto podmienku spĺňajú aj závislé nároky č. 2 až 9, keďže obsahujú všetky znaky aspoň prvého nároku.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že návrh na výmaz sa zamietne a napadnutý úžitkový vzor sa ponechá zapísaný v plnom rozsahu, prípadne s výnimkou nároku č. 13, kde namiesto textu „ktoréhokoľvek z nárokov č. 10 až 12“ zostane zúžený text „ktoréhokoľvek z nárokov č. 10 alebo 11“.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. januára 2013 s podaným rozkladom nesúhlasil.

V súvislosti s nárokmi na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru konštatoval, že tieto presahujú rámec pôvodného podania. Podľa zapísaného znenia nároku č. 10 sa príloha faktúry vyznačuje tým, že je tvorená elektronicky spracovateľným nosičom (4), ktorý obsahuje blok na uloženie súboru (6) dát obchodovaných tovarov pre prenos a blok na čítanie v počítači (2) odberateľa. V pôvodnom nároku č. 10 však nikde nie je uvedené, že príloha faktúry je tvorená elektronicky spracovateľným nosičom, ale jasne z neho vyplýva, že príloha faktúry predstavuje súbor dát uložených na nosiči. V zrejmom rozpore s tým, že príloha faktúry je tvorená elektronickým nosičom, je nárok č. 13, v ktorom sa uvádza, že táto príloha faktúry je uspokojená na zaslanie odberateľovi prostredníctvom komunikačnej siete, výhodne prostredníctvom internetového rozhrania, čo je pri akýchkoľvek známych nosičoch nemožné.

K tvrdeniu majiteľa, že dokument D1, ktorý prvostupňový orgán uznal za prekážku splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti hlavného nároku č. 1 a závislých nárokov č. 2 až 9, sa nezaobrá prepojením odlišných databázových systémov, navrhovateľ uviedol, že napadnutý úžitkový vzor nerieši problém prepojenia odlišných databázových systémov. V nároku na ochranu č. 1 nie je žiadnym spôsobom definované, že ide o prepojenie rozdielnych databázových systémov, hlavný nárok neobsahuje znaky a prvky rozdielnosti dvoch databázových systémov a neobsahuje žiadne znaky ani prvky na zabezpečenia funkčného prepojenia rozdielnych databázových systémov. Naopak, je jednoznačne uvedené, že obidva počítače obsahujú zhodnú databázu (3) obchodovateľných tovarov a ide o prepojenie spolupracujúcich počítačov, a toto prepojenie slúži na spoluprácu dvoch počítačov, a to tak, že súbor dát (6) obchodovaných tovarov vybraný z databázy (3) obchodovateľných tovarov je prenesený z počítača dodávateľa do počítača odberateľa. Tento súbor dát (6) obsahuje položky s jedinečným identifikátorom, prostredníctvom ktorého sa z databázy (3) vyberajú položky a v počítači odberateľa sa takto tvorí rovnaká databáza (6) obchodovaných tovarov ako v počítači dodávateľa. Pokiaľ ide o položky databázy (3) obchodovateľných tovarov s jedinečným identifikátorom tovaru, jedinečná identifikácia položiek databázy je v databázových systémoch nevyhnutnosťou (dokument D1, str. 249, ods. 3). Majiteľ v súvislosti s nárokom na ochranu č. 1 napokon skonštatoval, že technickému riešeniu podľa tohto nároku nielen chýba vynálezcovská činnosť, ale aj novosť, vzhľadom na to, že prepojenie dvoch počítačov (bez ohľadu na to, či obsahujú databázu alebo nie) na účel prenosu súboru dát nemožno považovať za nové.

V súvislosti so závislými nárokmi na ochranu č. 2 až 9 navrhovateľ uviedol argumenty, ktoré majú preukazovať zrejmosť znakov v závislých nárokoch. Išlo o znaky: transformačný blok (7) v nároku č. 2, aktualizácia databázy (3) obchodovateľných tovarov na strane odberateľa v nároku č. 5 a samostatný blok spracovania položiek s indexmi v nárokoch č. 8 a 9.

V ďalšej časti vyjadrenia navrhovateľ hodnotil novosť a vynálezcovskú činnosť jednotlivých znakov hlavného nároku na ochranu, pričom vzal do úvahy závery prvostupňového rozhodnutia, a to, že databáza ako prvok v systéme zapojenia, identifikátor ako prvok v systéme zapojenia, súbor dát ako prvok v systéme zapojenia a údaj o obchodovanom množstve ako prvok v systéme zapojenia predstavujú technický znak. Samotný obsah databázy, resp. vytvorenie takýchto údajov v databáze, napr. vytvorenie, resp. generovanie identifikátora, samotný obsah súboru dát, samotný obsah údajov o obchodovanom množstve považoval navrhovateľ výlučne za informácie alebo softvér (generovanie identifikátora), ktoré nemôžu byť predmetom ochrany úžitkovým vzorom. Na základe uvedeného hodnotenia jednotlivých znakov dospel k záveru, že všetky znaky nároku na ochranu č. 1, ako aj závislých nárokov sú známe z dokumentu D1, a preto napadnuté riešenie nemožno považovať za nové, ani za riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Napadnuté riešenie vo vzťahu k deklarovanej účelu podľa navrhovateľa tiež nie je opísané tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením majiteľa, že prepojenie podľa napadnutého úžitkového vzoru, kedy sa do počítača (2) odberateľa má umiestniť celá databáza (3) obchodovateľných tovarov (nielen skutočne obchodovaných), je proti všetkým doteraz zaužívaným zásadám pri prepájaní systémov. Umiestnenie identickej databázy do dvoch rôznych počítačov v žiadnom prípade nemožno považovať za nové. Navyše k tomuto umiestneniu nedochádza pri prepojení počítačov, ktoré je predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru, ale ešte pred týmto prepojením, keďže sa prepájajú dva počítače, z ktorých každý obsahuje tú istú databázu. Obsah databázy, t. j. to, či ide o databázu obchodovateľných tovarov alebo obchodovaných tovarov, nemôže v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona o úžitkových vzoroch požívať ochranu úžitkovým vzorom.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 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. na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 § 44 ods. 1 písm. a) 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 návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 a § 6 tohto zákona.

Podľa § 44 ods. 1 písm. d) 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 návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky.

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. je technické riešenie 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. sa technické riešenie 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. sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Úžitkový vzor č. 5407 s názvom „Prepojenie skladových systémov obchodných partnerov a príloha faktúry na toto prepojenie“, majiteľa Batida, s. r. o., Novohradská 1287/6, 821 09 Bratislava, s právom prednosti od 20. augusta 2007, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 25. februára 2010 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Prepojenie skladových a/alebo účtovných systémov obchodných partnerov predovšetkým pri obchodovaní s tovarmi, kde dodávateľ aj odberateľ používa na vedenie skladového a/alebo účtovného systému počítač a počítač dodávateľa je nezávislý od počítača odberateľa, vyznačujúce sa tým, že v počítači (1) dodávateľa a v počítači (2) odberateľa je databáza (3) obchodovateľných tovarov obsahujúca položky s jedinečným identifikátorom tovaru, k identifikátoru tovaru je priradený názov tovaru, výhodne aj jednotková cena tovaru, počítač (1) dodávateľa je prostredníctvom prenosového spoja (5) of-line a/alebo on-line prepojený s počítačom (2) odberateľa pre prenos súboru (6) dát obchodovaných tovarov z počítača (1) dodávateľa do počítača (2) odberateľa, súbor (6) dát obchodovaných tovarov obsahuje aspoň jednu položku z databázy (3) obchodovateľných tovarov vyjadrenú identifikátorom obchodovaného tovaru a súbor dát (6) obchodovaných tovarov obsahuje údaj o obchodovanom množstve priradený ku každej položke v prenášanom súbore dát (6) obchodovaných tovarov.
2. Prepojenie podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že počítač (2) odberateľa, výhodne aj počítač (1) dodávateľa, je spojený s transformačným blokom (7) a/alebo obsahuje transformačný blok (7).
3. Prepojenie podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúce sa tým**, že prenosový spoj (5) pre of-line prepojenie počítača (1) dodávateľa a počítača (2) odberateľa je tvorený prenášaním elektronicky spracovateľného nosiča (4) údajov, výhodne USB pripojiteľného pamäťového média.
4. Prepojenie podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúce sa tým**, že prenosový spoj (5) pre on-line a/alebo of-line prepojenie počítača (1) dodávateľa a počítača (2) odberateľa je tvorený elektronickou sieťou, výhodne internetovou sieťou.
5. Prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, **vyznačujúce sa tým**, že databáza (3) obchodovateľných tovarov na strane odberateľa je prispôbená na aktualizáciu podľa databázy (3) obchodovateľných tovarov dodávateľa pri každej zmene v databáze (3) obchodovateľných tovarov dodávateľa a/alebo pri prenose súboru (6) dát obchodovaných tovarov do počítača (2) odberateľa.
6. Prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, **vyznačujúce sa tým**, že jedinečný identifikátor tovaru je tvorený číselnou hodnotou čiarového kódu, výhodne EAN kódu.
7. Prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4 až 6, **vyznačujúce sa tým**, že prenosový spoj (5) je šifrovaný SSL protokolom.
8. Prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, **vyznačujúce sa tým**, že počítač (2) odberateľa, výhodne aj počítač (1) dodávateľa, zahŕňa blok spracovania položiek s indexmi spotrebnej dane pre vyhodnotenie a/alebo prípravu tlačív k spotrebnej dani a databáza (3) obchodovateľných tovarov, výhodne aj súbor (6) dát obchodovaných tovarov je aspoň čiastočne indexovaný indexom spotrebnej dane podľa priradenia k podliehaniu spotrebnej dani.
9. Prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, **vyznačujúce sa tým**, že databáza (3) obchodovateľných tovarov, výhodne aj súbor (6) dát obchodovaných tovarov je indexovaný recyklačným indexom a/alebo je indexovaný na hodnotu recyklačného poplatku a počítač (2) odberateľa zahŕňa blok spracovania položiek s indexmi a/alebo hodnotami recyklačného poplatku.
10. Príloha faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu vystaveného v papierovej a/alebo elektronickej podobe pri obchodnom styku medzi dodávateľom a odberateľom pre prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, **vyznačujúce sa tým**, že je tvorená elektronicky spracovateľným nosičom (4), ktorý obsahuje blok na uloženie súboru (6) dát obchodovaných tovarov a blok na načítanie v počítači (2) odberateľa.
11. Príloha faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu podľa nároku 10, **vyznačujúce sa tým**, že obsahuje súbor (6) dát obchodovaných tovarov s aspoň jednou položkou z databázy (3) obchodovateľných tovarov, pričom k položke vyjadrujúcej obchodovaný tovar prostredníctvom identifikátora je priradený údaj o obchodovanom množstve a súbor (6) dát obchodovaných tovarov.
12. Príloha faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu podľa nároku 10 alebo 11, **vyznačujúce sa tým**, že elektronicky spracovateľný nosič (4) údajov je tvorený fyzicky prenositeľným médium, výhodne flash pamäťou.
13. Príloha faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 12, **vyznačujúce sa tým**, že je prispôbená na zaslanie odberateľovi prostredníctvom komunikačnej siete, výhodne prostredníctvom internetového rozhrania.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s rozhodnutím prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru boli upravené nad rámec pôvodného podania, ako ani s tým, že nároky č. 1 až 9 nie sú výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Prvostupňový orgán pri skúmaní dôvodnosti uplatneného návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru vychádzal z dôkazových materiálov predložených navrhovateľom. Išlo o nasledovné dôkazy:

- Mojmir Kokles, Anita Romanová: Informatika, vydavateľstvo Sprint vbra Bratislava 2006 (D1),
- patentová prihláška DE 10037633 A1 (D2),
- európska patentová prihláška EP 1174815 A1(D3),
- patentová prihláška US 20040153404 A1 (D4),
- patentová prihláška US 2003220855 A1 (D5),
- patentová prihláška US 20040215528 A1 (D6),
- patentová prihláška US 20050216279 A1 (D7),
- patentová prihláška US 20070136190 A1 (D8),
- patentová prihláška US 2004181482 A1 (D9),
- patentová prihláška WO 9933010 (D10),
- patentová prihláška FR 2730575 A1 (D11).

Posúdenie skutočnosti, či nároky na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru boli upravené nad rámec pôvodného podania

V súvislosti so záverom prvostupňového orgánu, že úprava nárokov na ochranu č. 10 – 13 napadnutého úžitkového vzoru nezodpovedá pôvodnému podaniu, pretože úprava vyššie uvedených nárokov na ochranu ide nad rámec pôvodného podania, majiteľ namietol, že v zapísanom znení nepozoruje žiaden konkrétny prvok, ktorý by nebol uvedený v pôvodnom znení nárokov alebo ktorý by nebol uvedený v opise. Podľa majiteľa v zapísaných nárokoch nepribudol žiaden nový znak, ale naopak, počet nárokov klesol oproti pôvodnému podaniu prihlášky, pričom v prvostupňovom rozhodnutí nebolo uvedené, ktorý znak zo zapísaného znenia nárokov nie je obsiahnutý v pôvodnom podaní.

Na objektívne posúdenie tejto otázky je potrebné porovnať obsah pôvodných nárokov a pôvodného opisu predmetnej prihlášky s opisom a nárokmi napadnutého úžitkového vzoru tak, ako bol zapísaný do registra.

Znenie nároku týkajúce sa prílohy faktúry z 20. augusta 2007 (v pôvodnom podaní nárok č. 11, v zapísanom úžitkovom vzore nárok č. 10) bolo nasledovné:

11. Príloha faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu vystaveného v papierovej a/alebo elektronickej podobe pri obchodnom styku medzi dodávateľom a odberateľom pre prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10 **vyznačujúca sa tým**, že je uložená na elektronicke spracovateľnom nosiči (4) a obsahuje súboru (6) dát obchodovaných tovarov pre prenos a/alebo načítanie v počítači (2) odberateľa.

Znenie predmetného nároku v zapísanom úžitkovom vzore je nasledovné:

10. Príloha faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu vystaveného v papierovej a/alebo elektronickej podobe pri obchodnom styku medzi dodávateľom a odberateľom pre prepojenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, **vyznačujúce sa tým**, že je tvorená elektronicke spracovateľným nosičom (4), ktorý obsahuje **blok na uloženie súboru (6) dát** obchodovaných tovarov a **blok na načítanie v počítači (2)** odberateľa.

Príloha faktúry bola pri podaní prihlášky napadnutého úžitkového vzoru v nároku definovaná tým, že **je uložená** na elektronicke spracovateľnom nosiči. Príloha faktúry podľa príkladu uskutočnenia č. 1 obsahuje súbor (6) dát obchodovaných tovarov v xml formáte s položkami z databázy (3) obchodovateľných tovarov, pričom položka zahŕňa číslo EAN kódu, obchodované množstvo, skrátený názov tovaru, interný kód tovaru, mernú jednotku, počet kusov v balení, a pod., z čoho je zrejmé, že ide o samotný obsah prílohy faktúry, ktorý je uložený na elektronicke nosiči.

V zapísanom úžitkovom vzore je príloha faktúry definovaná tým, že **je tvorená** elektronicke spracovateľným nosičom, to znamená, že príloha faktúry by mala predstavovať samotný nosič, tzn. byť konštrukčnou súčasťou nosiča.

Prihláška napadnutého úžitkového vzoru pri podaní neobsahovala informáciu, že predmetná príloha faktúry je tvorená nejakým nosičom dát, teda že predstavuje samotný elektronicky spracovateľný nosič, napríklad USB kľúč. V pôvodnom podaní sa všade uvádza len to, že príloha je uložená na nosiči. Uvedený rozpor bol v súvislosti s dôvodmi výmazu podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o úžitkových vzoroch vytýkaný aj prvostupňovým orgánom.

Zároveň je nutné poukázať na ďalší rozpor medzi znakmi uvedenými v nárokoch zapísaného úžitkového vzoru a obsahom pôvodne podanej prihlášky. V nárokoch zapísaného úžitkového vzoru je uvedené, že elektronicky spracovateľný nosič obsahuje:

- **blok na uloženie súboru (6) dát** obchodovaných tovarov a
- **blok na načítanie v počítači (2)** odberateľa.

Ani jeden z vyššie uvedených blokov sa nikde v pôvodne podanej prihláške (teda ani v opise, v nárokoch, ani na obrázkoch) nenachádza.

Z uvedeného vyplýva, že nárok na ochranu č. 10, v ktorom je príloha faktúry charakterizovaná prostredníctvom bloku na uloženie súboru (6) dát obchodovaných tovarov a bloku na načítanie v počítači (2) odberateľa, ide nad rámec pôvodného podania.

Keďže nároky na ochranu č. 11 až 13 napadnutého úžitkového vzoru sú závislé na nároku č. 10, t. j. preberajú všetky jeho znaky, je potrebné dospieť k záveru, že aj tieto nároky presahujú rámec pôvodného podania.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru idú nad rámec pôvodného podania prihlášky.

Posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti nárokov na ochranu č. 1 až 9 napadnutého úžitkového vzoru

Pokiaľ ide o splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti nárokov na ochranu č. 1 až 9 napadnutého úžitkového vzoru, majiteľ namietal, že prvostupňový orgán neuviedol, akými úvahami bol vedený pri hodnotení niektorých dôkazov pri jej posudzovaní v spojitosti s dôkazom D1. Prvostupňový orgán sa podľa názoru majiteľa nevysporiadal s jeho vyjadrením, že v dôkazoch, ktoré predložil navrhovateľ, sa nenachádzajú viaceré znaky a prvky nároku na ochranu č. 1 až 9. Nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti hlavného nároku na ochranu prvostupňový orgán konštatoval len na základe dokumentu D1, pričom podľa majiteľa v dokumente D1 nie sú všetky znaky tohto nároku, keďže tento dokument predstavuje všeobecnú publikáciu z oblasti informatiky, ktorá neobsahuje konkrétne prvky napadnutého úžitkového vzoru. Berúc do úvahy uvedené je podľa majiteľa nepreskúmateľná práve tá úvaha, ktorá tvorí základ a podstatu konštatovania absencie vynálezcovskej činnosti.

Zároveň majiteľ poukázal na údajné rozpory prvostupňového rozhodnutia. Navrhovateľ v podaní návrhu na výmaz presne neuviedol, kde v namietaných materiáloch sú znaky napadnutého riešenia, pretože návrh je všeobecný. Úplne rovnako, teda bez presného uvedenia toho, kde sa nachádzajú znaky napadnutého riešenia, postupoval podľa majiteľa aj prvostupňový orgán. Podľa majiteľa nemôže byť dôkaz v konaní vyhodnotený ako neobsahujúci konkrétne znaky, ako to bolo pri posudzovaní novosti vzhľadom k dokumentu D1, a neskôr vyhodnotený tak, že tieto znaky z tohto dôkazu pre odborníka vyplývajú zrejším spôsobom. Prvostupňové rozhodnutie neuvádza presne, ktorý znak z nároku na ochranu č. 1 má technický ekvivalent v ktorom konkrétnom znaku, v konkrétnom opise v dokumente D1.

Vo vzťahu k uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci je pravdou, že navrhovateľ v návrhu na výmaz presne neuviedol, v ktorom dokumente sa nachádza príslušný technický znak, takáto absencia v návrhu však nesvedčí o tom, že predmetné znaky nie sú v predložených dokumentoch opísané.

Možno súhlasiť s názorom majiteľa, že v dokumente D1, ktorým je všeobecná učebnica informatiky, nie je priamy návod na to, ako riešiť prepojenie skladových, účtovných alebo obdobných systémov obchodných partnerov, hoci základné technické (konštrukčné) znaky riešenia podľa napadnutého úžitkového vzoru sú z dokumentu D1 zrejmé.

Prvostupňový orgán rozhodol o výmaze nezávislého nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru a na ňom závislých nárokov č. 2 – 9 na základe toho, že tieto nároky neboli výsledkom vynálezcovskej činnosti, pričom v rozhodnutí o nedostatku vynálezcovskej činnosti sa opieral len o dokument D1.

V súvislosti s dokumentom D1 majiteľ uviedol, že pri hodnotení vynálezcovskej činnosti je potrebné posúdiť okrem iného aj podobnosť účelu alebo účinkov, tzn. podobnosť technickej úvahy. Riešenie podľa dokumentu D1 nerieši rovnakú alebo podobnú technickú úlohu, nedosahujú sa ním rovnaké ani podobné účinky. V takomto prípade nemôže byť podľa majiteľa predmet napadnutého úžitkového vzoru chápaný ako vyplývajúci zrejším spôsobom z dokumentu D1.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že súčasťou návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru sú okrem dokumentu D1 aj patentové spisy označené ako D2 až D11, pričom za najbližší stav techniky vo vzťahu k predmetnému úžitkovému vzoru orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od prvostupňového orgánu, považuje dokument D5 (US2003220855 A1 20031127, „System and method for payer (buyer) defined electronic invoice exchange“). V dokumente D5 je opísaný elektronický fakturačný transakčný systém umožňujúci výmenu elektronických faktúr a iných dokumentov medzi predávajúcim (dodávateľom) a kupujúcim (odberateľom). Systém podľa dokumentu D5 obsahuje server odberateľa, ktorý umožňuje definovať formát faktúry na základe súboru polí zvolený odberateľom a ďalej obsahuje server dodávateľa. Systém podľa D5 (podobne ako prepojenie podľa napadnutého úžitkového vzoru) obsahuje server odberateľa s databázou 827 a server dodávateľa s databázou 829, pričom databázy 827 a 829 sú komunikačne prepojené s globálnou databázou 828.

Pred samotným zhodnotením vynálezcovskej úrovne riešenia podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že pri hodnotení vynálezcovskej činnosti možno kombinovať informácie z rôznych dokumentov tvoriacich stav techniky, a to aj so všeobecnými vedomosťami, ktorými disponuje odborník v danej oblasti techniky.

Napadnutý úžitkový vzor je v hlavnom nároku na ochranu definovaný ako:

1. Prepojenie skladových a/alebo účtovných systémov obchodných partnerov predovšetkým pri obchodovaní s tovarmi, kde dodávateľ aj odberateľ používa na vedenie skladového a/alebo účtovného systému počítač a počítač dodávateľa je nezávislý od počítača odberateľa, **vyznačujúce sa tým**, že v počítači (1) dodávateľa a v počítači (2) odberateľa je databáza (3) obchodovateľných tovarov obsahujúca položky s jedinečným identifikátorom tovaru, k identifikátoru tovaru je priradený názov tovaru, výhodne aj jednotková cena tovaru, počítač (1) dodávateľa je prostredníctvom prenosového spoja (5) of-line a/alebo on-line prepojený s počítačom (2) odberateľa pre prenos súboru (6) dát obchodovaných tovarov z počítača (1) dodávateľa do počítača (2) odberateľa, súbor (6) dát obchodovaných tovarov obsahuje aspoň jednu položku z databázy (3) obchodovateľných tovarov vyjadrenú identifikátorom obchodovaného tovaru a súbor dát (6) obchodovaných tovarov obsahuje údaj o obchodovanom množstve priradený ku každej položke v prenášanom súbore dát (6) obchodovaných tovarov.

Rozbor jednotlivých znakov prepojenia skladových a/alebo účtovných systémov obchodných partnerov podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru a ich porovnanie so znakmi riešenia známych z dokumentu označeného ako najbližší stav techniky (dokumentu D5) a ďalších dokumentov predložených navrhovateľom v rámci konania o návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra:

- v počítači (1) dodávateľa a v počítači (2) odberateľa je databáza (3) obchodovateľných tovarov obsahujúca položky s jedinečným identifikátorom tovaru;

Počítač s databázou (ktorej obsah nie je rozhodujúci) je základom databázových systémov, pričom je pre odborníka všeobecne známy.

V dokumente D5 je opísaný elektronický fakturačný transakčný systém obsahujúci server dodávateľa 802, ktorý obsahuje databázu 829 a server odberateľa 801, ktorý obsahuje databázu 827. Obe databázy 829 a 827 sú v komunikácii s globálnou databázou 828, to znamená, že obsah globálnej databázy 828 je prístupný databázam 829 a 827. Globálna databáza obsahuje položky, ako sú napr. adresy, účty, verejné kľúče a pod. (obr. 8, ods. 111). Čo sa týka identifikácie tovarových položiek databázy (3) prostredníctvom identifikátora, identifikácia položiek v databáze je opísaná nižšie, napr. v dokumente D1 (kap. 8.3, str. 249).

- počítač (1) dodávateľa je prostredníctvom prenosového spoja (5) off-line a/alebo on-line prepojený s počítačom (2) odberateľa;

Prepojenie počítačov dodávateľa s počítačmi odberateľa obsahujúcimi databázy s príslušnými položkami je preduverejnené v patentovom spise v dokumente D5 (obr. 8, ods. 125), z ktorého je zrejme, že oba počítače sú prepojené on-line prostredníctvom internetovej siete 880.

Pokiaľ ide o ďalšie znaky z hlavného nároku týkajúce sa indexovania príslušných položiek tovarov, resp. vzťahu databázy (3) a databázy (6), tieto znaky sú známe z dokumentu D1 (Informatika, Mojmir Kokles, Anita Romanová, 2006), ktorý predstavuje publikáciu poskytujúcu ucelený a komplexný prehľad o rozvoji a súvislostiach informačných a komunikačných technológií, informačných a komunikačných systémov a databázovom spracovaní.

- k identifikátoru tovaru je priradený názov tovaru, výhodne aj jednotková cena tovaru;

V databáze použitej v napadnutom úžitkovom vzore sú jednotlivé položky databázy charakterizované jedinečným identifikátorom. Takáto identifikácia príslušných položiek v databáze je nevyhnutná na to, aby mohli byť jednotlivé údaje z databáz vôbec spracovávané. Identifikácia položiek v databáze prostredníctvom identifikátora je opísaná aj v dokumente D1 [kap. 8.3, str. 249 „...významná v relačnom modeli je požiadavka, aby každý prvok relácie (záznam) bol jednoznačne odlišený od iného záznamu v relácii. Táto požiadavka sa zabezpečí tým, že jeden alebo viacej atribútov plní funkciu tzv. primárneho kľúča. Tento kľúč zabezpečuje, že neexistuje rovnaký primárny kľúč medzi všetkými záznamami v danej relácii...“].

- súbor (6) dát obchodovaných tovarov obsahuje aspoň jednu položku z databázy (3) obchodovateľných tovarov vyjadrenú identifikátorom obchodovaného tovaru;

Napadnuté riešenie zahŕňa databázu (3) obchodovateľných tovarov v počítači dodávateľa a odberateľa a súbor (6) dát obchodovaných tovarov. Majiteľ poukázal na to, že databáza (3) je nadradenou databázou voči súboru (6) dát, pričom súbor dát (6) je v nároku na ochranu definovaný ako podradená skupina dát. Podľa majiteľa je teda v prvom nároku na ochranu definovaný vzťah databáz a súborov údajov. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v dokumente D1 je v kap. 8.1.1, na str. 243 uvedené: „...Súbor je zoskupenie viet rovnakého typu. Napr. súbor zamestnanci tvoria vety všetkých zamestnancov sledovaného podniku. Databáza (údajová základňa) je tvorená viacerými súbormi, ktoré patria k určitej aplikácii alebo projektu“. Podobne na str. 245 je uvedené: „... pod pojem databáza zahrňujeme súbory dát, ktoré slúžia viacerým aplikáciám, sú v nich minimalizované redundancie údajov a existuje vhodne centralizovaná správa týchto údajov“. Z uvedenej citácie vyplýva, že databáza pozostávajúca z viacerých súborov dát je nadradenou databázou voči príslušným súborom, podobne ako je to v prípade napadnutého úžitkového vzoru. Takáto nadradená databáza je teda známa z doterajšieho stavu techniky.

- pre prenos súboru (6) dát obchodovaných tovarov z počítača (1) dodávateľa do počítača (2) odberateľa;

Zo skutočnosti, že počítač (1) dodávateľa je prepojený, či už off-line (napr. prostredníctvom USB kľúča) alebo on-line (napr. internetom) s počítačom (2) odberateľa, priamo vyplýva, že oba počítače sú vzájomne prepojené práve za účelom prenosu dát. Prenos dát medzi dvomi počítačmi (medzi databázovými systémami) je známy z doterajšieho stavu techniky (napr. z dokumentu D5, ako aj z dokumentu D1, kap. 10.2.1, str. 284, On-line služby).

- a súbor dát (6) obchodovaných tovarov obsahuje údaj o obchodovanom množstve priradený ku každej položke;

Databázové systémy sú opísané v dokumente D1, napr. na str. 245. Databáza obchodovateľných tovarov, resp. ponúkaných služieb je známa z doterajšieho stavu techniky, takéto databázy obsahujúce obchodovateľné položky sú použité napr. aj v riešení podľa dokumentu D2, D5 alebo D9. Zároveň je potrebné uviesť, že informácia týkajúca sa konkrétnej položky uloženej v databáze, napr. údaj o obchodovanom množstve tovaru, sa týka samotného obsahu databázy, teda nie databázy ako prvku zapojenia, pričom obsah databázy sa nepovažuje za technický znak a pri hodnotení vynálezcovskej činnosti sa na takéto znaky neprihliada.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z dokumentu D5 je známe základné zapojenie tak, ako je uvedené v napadnutom úžitkovom vzore, ktoré pozostáva z počítača dodávateľa s databázou tovarov a z počítača odberateľa s databázou tovarov. Z dokumentu D5 je zároveň zrejماً aj podobná technická úloha, tzn. systém (spôsob) na elektronickú fakturáciu, resp. na účtovníctvo obchodných partnerov umožňujúci vytváranie a vzájomné zasielanie faktúr medzi účtovnými systémami obchodných partnerov. Ostatné znaky napadnutého riešenia podľa nároku na ochranu č. 1 sú známe z dokumentu D1 alebo tvoria všeobecné znalosti odborníka.

Vzhľadom na vyššie uvedené je nutné skonštatovať, že k prepojeniu skladových a/alebo účtovných systémov obchodných partnerov tak, ako je definované v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, by odborník v danej oblasti techniky dospel na základe informácií zverejnených v dokumente D5, v dokumente D1 a svojich všeobecných vedomosti bez toho, aby na to musel vynaložiť vynálezcovskú činnosť.

V súvislosti s vynálezcovskou úrovňou riešenia podľa nezávislého nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru majiteľ zároveň poznamenal, že v tomto nároku je definovaný vzťah databáz a súborov údajov, pričom v dokumente D1 sa nerieši prepojenie rozdielnych databázových systémov. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru. Podľa § 14 zákona o úžitkových vzoroch je rozsah ochrany určený znením nárokov na ochranu. V hlavnom nároku napadnutého úžitkového vzoru je uvedené, že „...v počítači (1) dodávateľa a v počítači (2) odberateľa je databáza (3) obchodovateľných tovarov obsahujúca položky s jedinečným identifikátorom tovaru ...“. Z uvedenej citácie je zrejماً, že aj v počítači (1), aj v počítači (2) je databáza (3) obchodovateľných tovarov, teda tá istá databáza. Berúc do úvahy uvedené tvrdenie majiteľa, že z hlavného nároku napadnutého úžitkového vzoru vyplýva prepojenie odlišných databázových systémov, je neopodstatnené.

Podľa závislého nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru je počítač (2) odberateľa, výhodne aj počítač dodávateľa, spojený s transformačným blokom (7), a/alebo obsahuje transformačný blok (7). V súlade s opisom (str. 2, riadky 54-58) transformačným blokom môže byť „black box“ v podobe internej karty, externej periférie (ktorou môže byť externá čítačka s USB napojením na počítač) alebo softvéru, ktorý bude po nainštalovaní zabezpečovať čitateľnosť formátu prenášaných súborov dát. V opise technického riešenia nie je uvedené žiadne konkrétne uskutočnenie transformačného bloku (či už v podobe internej karty, externej periférie alebo softvéru). V prípade, ak je transformačný blok realizovaný softvérom, v opise nie je použitý softvér nijako špecifikovaný, len je uvedené, akú funkciu má zabezpečovať. Použitie ktoréhokoľvek z uvedených riešení je pre odborníka všeobecne známe. Navyše, pokiaľ ide o externú čítačku kariet, tá je opísaná napr. aj v dokumente D13.

Podľa nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru je off-line prepojenie počítača (1) dodávateľa s počítačom (2) odberateľa zabezpečené pomocou elektronickej spracovateľného nosiča (4) údajov, výhodne USB pamäťovým médium. Vzhľadom k tomu, že USB pamäťové médium sa vyrába za účelom jednoduchého prenášania dát napr. medzi dvomi počítačmi využitím USB rozhrania, pre odborníka je takýto prenos dát medzi počítačom (1) dodávateľa s počítačom (2) pomocou štandardného USB pamäťového média zrejماً na základe všeobecných znalostí z príslušnej oblasti techniky.

Podľa závislého nároku na ochranu č. 4 je on-line alebo off-line prepojenie počítača (1) dodávateľa s počítačom (2) odberateľa zabezpečené pomocou elektronickej siete, výhodne internetovou sieťou. Prepojenie dvoch počítačov internetovou sieťou je pre odborníka všeobecne známe a je opísané aj v dokumentoch predložených v rámci konania o návrhu na výmaz, pozri napr. riešenie podľa D5 (obr. 1, 8, ods. 125).

Podľa závislého nároku na ochranu č. 5 je databáza (3) obchodovateľných tovarov na strane odberateľa prispôbená na aktualizáciu podľa databázy (3) obchodovateľných tovarov dodávateľa pri každej zmene v databáze (3) obchodovateľných tovarov dodávateľa. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že z nároku ani z opisu nie je zrejماً, ako je predmetná databáza prispôbená na aktualizáciu, z nároku len vyplýva, že predmetná databáza sa aktualizuje pri zmene databázy obchodovateľných tovarov odberateľa. Takáto aktualizácia databáz je dobre známa z doterajšieho stavu techniky, napr. z dokumentu D8, kde je v nároku č. 1 opísaný fakturačný systém obsahujúci databázu dostupných služieb, ktorá sa priebežne aktualizuje.

Podľa závislého nároku na ochranu č. 6 je jedinečný identifikátor tovaru tvorený čiarovým kódom, výhodne EAN kódom. Čiarový kód je od r. 1952 (kedy bol patentovaný) známy a všeobecne rozšírený na strojom

čitateľné označovanie tovarov prostredníctvom hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. Aplikovanie čiarového kódu na označenie príslušných položiek tovarov v účtovnom systéme obchodných partnerov je pre odborníka zřejmé.

Podľa závislého nároku na ochranu č. 7 je prenosový spoj šifrovaný SSL protokolom. Protokol SSL sa používa na vytvorenie bezpečnej komunikácie napr. medzi webovými servermi. Šifrovanie SSL protokolom je známe zo stavu techniky, napr. z dokumentu D14 (str. 242). Podľa závislého nároku na ochranu č. 8 počítač (1) dodávateľa, aj počítač (2) odberateľa zahrňuje blok na spracovanie položiek s indexmi spotrebnej dane pre vyhodnotenie tlačív, pričom databáza (3) obchodovateľných tovarov, výhodne aj súbor dát (6) obchodovaných tovarov je aspoň čiastočne indexovaný indexom spotrebnej dane.

Podľa závislého nároku na ochranu č. 9 databáza (3) obchodovateľných tovarov, výhodne aj súbor dát (6) obchodovaných tovarov je indexovaný recyklačným indexom a/alebo je indexovaný na hodnotu recyklačného poplatku, pričom počítač (2) odberateľa zahrňuje blok spracovania položiek s indexmi a/alebo hodnotami recyklačného poplatku.

Závislé nároky na ochranu č. 8 a 9 sa týkajú indexovania príslušných položiek v databáze (3), resp. v databáze (6), a to konkrétne indexom spotrebnej dane (nárok č. 8), resp. recyklačným indexom (nárok č. 9). Ako bolo uvedené vyššie, indexovanie položiek v databázach je známe z doterajšieho stavu techniky (napr. dokument D1, kap. 8.3, str. 249), pričom z hľadiska posudzovania vynálezcovskej činnosti je irelevantné, o aký typ indexu ide (teda či ide o index spotrebnej dane, index recyklačného poplatku alebo iný index). Pokiaľ ide o blok spracovania položiek s indexmi spotrebnej dane (nárok č. 8), resp. blok spracovania položiek s indexmi a/alebo hodnotami recyklačného poplatku, je potrebné uviesť, že uvedené bloky sú podľa opisu tvorené softvérom v počítači, ktorý bude spracovávať údaje o skladových množstvách tovarov podľa ich indexov. Okrem toho, že sú takéto softvéry známe zo systémov skladového hospodárstva, zároveň je potrebné uviesť, že úžitkovým vzorom nie je možné chrániť softvér.

Vzhľadom na vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani predmety závislých nárokov napadnutého úžitkového vzoru č. 2 až 9 nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti vyplývajúcu z § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, pretože k riešeniam, ktoré sú v nich uvedené, by odborník v danej oblasti techniky dospel na základe informácií sprístupnených v namietaných materiáloch skoršieho stavu techniky a svojich všeobecných znalostí, bez nutnosti vynaloženia vynálezcovskej činnosti.

V súvislosti s konštatovaním prvostupňového orgánu, podľa ktorého vytvorenie napadnutého prepojenia nebolo pre odborníka v danej oblasti žiadnym problémom a na jeho vytvorenie nemusel vynaložiť žiadne mimoriadne úsilie, majiteľ podotkol, že neexistuje zákonná požiadavka nutnosti vyvinutia mimoriadneho úsilia pri vytvorení úžitkového vzoru. Hoci je pravdou, že zákon o úžitkových vzoroch nevyžaduje, aby riešenie spôsobilé ochrany bolo výsledkom mimoriadneho úsilia pôvodcu, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že táto argumentácia prvostupňového orgánu znamená len toľko, že na vytvorenie predmetného prepojenia odborník v stave techniky, ktorý má k dispozícii citovaný stav techniky, nemusí vynaložiť také úsilie, ktoré by sa dalo považovať za úsilie vynálezcovské, inými slovami nemusí vynaložiť zákonom vyžadovanú vynálezcovskú činnosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že riešenie uvedené v hlavnom nároku na ochranu, ako aj v závislých nárokoch č. 2 až 9, nespĺňalo podmienky zápisu v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, pretože vyplývalo zřejmým spôsobom zo stavu techniky, a teda nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Keďže orgán rozhodujúci o rozklade mal vo vzťahu k posúdeniu vynálezcovskej činnosti nárokov na ochranu č. 1 až 9 napadnutého úžitkového vzoru čiastočne odlišný názor ako prvostupňový orgán, a to pokiaľ ide o určenie najbližšieho stavu techniky vo vzťahu k tomuto posúdeniu, zmenil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie v tejto časti. Celkový záver týkajúci sa toho, že nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru nie sú výsledkom vynálezcovskej činnosti, sa ale týmto nemení. Zároveň sa orgán rozhodujúci o rozklade na základe skutočností uvedených vyššie stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 10 až 13 napadnutého úžitkového vzoru idú nad rámec pôvodného podania prihlášky. 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. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

Ing. Lenka Litváková
Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková a spol.
Pluhová 78
831 03 Bratislava