



Banská Bystrica 9. februára 2015
PÚV 5018-2006/ÚV 4615 II/10-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. novembra 2011 majiteľom BLONECK LIMITED, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C.2012 Nicosia, Cyprus, v konaní zastúpeným Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava 3 (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615-I/61-2011 zo 6. októbra 2011 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 4615 s názvom „Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy“, podaného navrhovateľom SYNOT W, a. s., Jaktáre 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice, Česká republika (pred prechodom: SGS, a. s., Sokolovská č. p. 541, 181 00 Praha 8, Česká republika), v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Lamačská cesta 8, 811 04 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. f) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. v nadväznosti na § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615-I/61-2011 zo 6. októbra 2011 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615-I/61-2011 zo 6. októbra 2011 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“), ku ktorého vydaniu bolo pristúpené po tom, čo orgán rozhodujúci o rozklade zrušil rozhodnutie prvostupňového orgánu zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615-I/6-2010 z 29. januára 2010 a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie, bol v zmysle § 44 ods. 1 písm. f) 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“) v nadväznosti na § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 478/1992 Zb.“) úžitkový vzor č. 4615 s názvom „Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy“ (ďalej len „napadnuté riešenie“ alebo „napadnutý úžitkový vzor“) na základe návrhu vymazaný z registra úžitkových vzorov. Návrh na výmaz navrhovateľ odôvodnil tým, že napadnuté riešenie nespĺňalo zákonom stanovené podmienky na ochranu podľa predpisov platných v čase jeho zápisu, najmä novosť a podmienku prekročenia rámca prostej odbornej schopnosti v zmysle ustanovení § 1 a § 4 zákona č. 478/1992 Zb. Na preukázanie dôvodnosti predmetného návrhu predložil dôkazové materiály označené ako dokumenty D1 až D29 (ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnuté riešenie nespĺňalo v čase podania na zápis podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb.

Pri hodnotení splnenia uvedenej podmienky prvostupňový orgán určil za najbližší stav techniky patentový spis CZ 294596 s názvom „Spôsob a zariadenie na zisťovanie dynamických dopravných informácií“ označený ako dokument D1 (ďalej len „namietaný dokument D1“ alebo „namietaný patent“).

Vychádzal z toho, že namietaný patent obsahuje všetky prvky systému podľa napadnutého úžitkového vzoru, pričom aj keď v namietanom patente nie sú priamo zrejmé jednotlivé zapojenia prvkov zariadenia na zisťovanie dynamických dopravných informácií, tieto môže odborník v danej oblasti priamo vydedukovať z postupu zisťovania týchto informácií a z ich vzájomnej komunikácie. Na základe uvedeného dospel k záveru, že napadnuté riešenie nespĺňa podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky.

Čo sa týka posúdenia podmienky novosti napadnutého úžitkového vzoru, prvostupňový orgán uskutočnil porovnanie jednotlivých prvkov systémov podľa napadnutého úžitkového vzoru a namietaného dokumentu D1, na základe ktorého dospel k záveru, že namietaný dokument D1 obsahuje všetky prvky systému tak, ako ich obsahuje aj napadnutý úžitkový vzor. Avšak aj napriek tomu namietaný dokument D1 nie je možné podľa prvostupňového orgánu považovať za dokument preukazujúci nenovosť napadnutého riešenia, pretože v ňom nie je explicitne definované vzájomné zapojenie príslušných blokov systému na sledovanie parametrov dopravy tak, ako je uvedené v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, ktorý odôvodnil nesprávnym posúdením podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti prvostupňovým orgánom a nedostatočným odôvodnením jej nesplnenia.

Majiteľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že namietaný dokument D1 obsahuje všetky prvky systému podľa napadnutého úžitkového vzoru. V tejto súvislosti poukázal na odôvodnenie predchádzajúceho rozkladu podaného 9. marca 2010 podporené priloženými posudkami (Znalecký posudok č. 8/2010 z 22. apríla 2010 vypracovaný Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave a Odborný posudok z 18. februára 2010 vypracovaný Katedrou riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity), podľa ktorého v namietanom dokumente D1 existujú dva druhy mobilných objektov s rozdielnou funkciou a účinkami, kde jeden informácie zisťuje a posiela a ten druhý tieto informácie prijíma a využíva. Jeden mobilný objekt poskytuje informácie o sebe na účely ich odovzdania iným mobilným objektom, pretože sú využiteľné nie pre neho samého, ale výlučne pre iný mobilný objekt. Podľa majiteľa sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí týmto odôvodnením a závermi vôbec nezaoberal.

Na podporu uvedených tvrdení majiteľ spolu s rozkladom predložil Odborné vyjadrenie č. 43/2012 zo 7. februára 2012 vypracované Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj „odborné vyjadrenie“). Podľa tohto vyjadrenia prvostupňový orgán nesprávne posúdil a porovnal mobilný objekt v schéme zapojenia podľa napadnutého úžitkového vzoru a mobilný objekt v schéme zapojenia podľa namietaného dokumentu D1. Kým v napadnutom riešení na funkčnosť a zabezpečenie všetkých funkcií systému vzhľadom na obojsmernú komunikáciu medzi vozidlom a centrárou postačuje jediné vozidlo, v riešení podľa namietaného dokumentu D1 sú na funkčnosť systému potrebné minimálne dve vozidlá, pretože jeho základom je zber dát z jedného vozidla a ich odovzdanie ostatným vozidlám alebo tretím stranám. Počet prvkov v uvedených technických riešeniach teda nie je rovnaký. V odbornom vyjadrení sa ohľadom technického posúdenia mobilného objektu tiež konštatuje, že v žiadnom prípade nie je technicky možné považovať dva prvky patentu (dva mobilné objekty) v zmysle namietaného dokumentu D1 za funkčne identické s jedným prvkom (mobilným objektom) napadnutého úžitkového vzoru, a preto je vylúčené, aby riešenie podľa namietaného dokumentu D1 a napadnuté riešenie, ktoré nemajú rovnaký počet prvkov, boli zhodné.

Majiteľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán tiež nesprávne posúdil a porovnal centráru v schéme zapojenia systému podľa napadnutého úžitkového vzoru a centráru v schéme zapojenia systému podľa namietaného dokumentu D1. Centrála v systéme napadnutého riešenia predstavuje z hľadiska svojej funkčnosť aktívny prvok systému, čo znamená, že z centrály je možné ovládať sledované vozidlo, resp. meniť jeho prevádzkové charakteristiky nezávisle od tohto vozidla alebo jeho vodiča. Príkladom takéhoto prenosu informácií sú povely na zmenu prevádzkových charakteristík – zapnutie/vypnutie zabezpečenia vozidla, zapnutie/vypnutie imobilizéra, zapnutie/vypnutie nezávislého kúrenia a pod. Avšak v systéme podľa namietaného dokumentu D1 je centrála voči vozidlu, z ktorého získala informácie, pasívnym prvkom

systemu, pretože spätne nekomunikuje s pôvodným vozidlom, ktoré informácie poskytl, ani žiadnym spôsobom nemení jeho dynamické a prevádzkové charakteristiky, iba poskytuje informácie o tomto vozidle iným vozidlám a/alebo miestam. Z uvedeného podľa majiteľa jednoznačne vyplýva, že systém opísaný v namietanom dokumente D1 na rozdiel od napadnutého úžitkového vzoru nie je plne funkčný pre jedno vozidlo, a preto nemôže ísť o identické technické riešenia, a to čo do počtu prvkov, ako ani spôsobu zapojenia. Obojsmerná komunikácia v systéme opísanom v namietanom dokumente D1 je tak principiálne odlišná od komunikácie podľa napadnutého riešenia. Vzhľadom na uvedené je podľa majiteľa zrejme, že centrála v napadnutom riešení plní inú úlohu, má inú funkciu a jej zapojenie v systéme je iné ako u centrály podľa namietaného dokumentu D1, a teda nemôže ísť o znaky zhodné ani ekvivalentné.

Vo vzťahu k tvrdeniam prvostupňového orgánu, podľa ktorých z obsahu nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru nevyplývajú údaje o tom, že daný systém využíva technológie GPRS a UMTS a že nie je pravdou, že by systém GSM nespĺňal požiadavku spracovania dát on-line, majiteľ odkázal na odôvodnenie rozkladu podaného 9. marca 2010. Toto odôvodnenie v úvode odkazuje na Metodický pokyn pre vynálezy zverejnený na stránke úradu, v zmysle ktorého by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať vynález pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. Ďalej sa v tomto odôvodnení konštatuje, že podstatným výsledkom, ktorý sa má v predmetnom prípade dosiahnuť a ktorý umožňuje rozsiahle využitie systému podľa napadnutého úžitkového vzoru, je spojenie centrály s mobilným objektom a prenos informácií on-line v reálnom čase, a preto tento systém musí využívať technológie, ktoré to umožňujú. V čase podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru pritom umožňovala prenos informácií on-line v reálnom čase len technológia GPRS. Avšak môže ísť o akúkoľvek inú technológiu (v súčasnosti UMTS a v budúcnosti aj ďalšie) využiteľnú v danom systéme zapojenia a pracujúcu on-line v reálnom čase. Ani týmto odôvodnením a závermi sa prvostupňový orgán podľa majiteľa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal.

V tejto súvislosti dodal, že použitie technológií GPRS a UMTS nie je v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru výslovne uvedené, pretože predmetom ochrany nie je využitie technológie GPRS, ale zapojenie podľa danej blokovej schémy pozostávajúcej z uvedených prvkov s danou funkciou a uvedeným zapojením, pričom týmto novým a originálnym zapojením sa má dosiahnuť hlavný výsledok, t. j. práca systému on-line v reálnom čase.

Majiteľ ďalej uviedol, že rádiová sieť s technológiou GSM spĺňajúca požiadavku spracovania dát on-line nemôže byť považovaná za technický ekvivalent siete s technológiou GPRS alebo UMTS pracujúcej on-line v reálnom čase, keďže možnosti využitia systému s technológiou GSM sú oproti systému využívajúcemu technológiu GPRS alebo UMTS značne obmedzené.

Prvostupňový orgán sa podľa majiteľa v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberal otázkou rozdielu v spracovaní dát on-line a on-line v reálnom čase, resp. považoval tento rozdiel za nepodstatný, hoci bol podrobne vysvetlený v znaleckých posudkoch nachádzajúcich sa v spise a tiež sa o ňom zmieňuje priložené odborné vyjadrenie. Tiež nezobral do úvahy technické poznatky a odôvodnenia znaleckých inštitúcií a odborníkov v danej oblasti techniky a ani nevysvetlil, prečo neakceptoval technické zdôvodnenie týchto odborníkov vo veci rozdielu medzi spracovaním dát on-line a on-line v reálnom čase.

Uviedol, že prvostupňový orgán neuznal, že systém podľa napadnutého úžitkového vzoru umožňuje ovládanie vozidla na diaľku, zatiaľ čo systém podľa namietaného dokumentu D1 síce umožňuje zistenie informácií o vozidle na diaľku, avšak neumožňuje ich zmenu.

Majiteľ tiež označil napadnuté rozhodnutie za zmätočné v časti, kde prvostupňový orgán uviedol, že podľa nárokov na ochranu č. 5 a č. 6 je možná len spätná komunikácia s mobilným objektom, pričom napadnutý úžitkový vzor má iba päť nárokov na ochranu. Súčasne namietol pravdivosť tvrdenia prvostupňového orgánu, podľa ktorého je možná len spätná komunikácia, a teda akékoľvek menenie stavu, resp. zariadenia vo vozidle na diaľku nie je z napadnutého úžitkového vzoru zrejme. Poukázal pritom na nárok na ochranu č. 4 a opis napadnutého úžitkového vzoru, v ktorých sa zhodne konštatuje, že systém podľa napadnutého úžitkového vzoru umožňuje užívateľovi systému aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom. Podľa majiteľa je teda nepochybné, že výsledkom, ktorý sa má dosiahnuť zapojením podľa napadnutého úžitkového vzoru, je aj spätná komunikácia, pod ktorou sa v zmysle opisu rozumie aj ovládanie zariadení. Majiteľ v tejto súvislosti dodal, že prvostupňový orgán sa vo svojom rozhodnutí vôbec nezaoberal jeho argumentmi a ani neodôvodnil, prečo ich neakceptoval.

Ďalej poukázal na Metodický pokyn pre vynálezy zverejnený na stránke úradu, podľa ktorého všeobecne platí, že slovám sa prikladá taký význam a rozsah, aký obvykle majú v príslušnom odbore, výnimočne môže byť špeciálny význam jednotlivých termínov definovaný v opise. S odkazom na tento Metodický pokyn opätovne konštatoval, že by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať vynález pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť, t. j. funkčnými znakmi. Podľa majiteľa je práve spätná komunikácia systému funkčný znak, a preto je podrobnejšie vysvetlený v opise a v nárokoch na ochranu je uvedený iba v nevyhnutnej miere.

Vo vzťahu k záveru prvostupňového orgánu o nesplnení podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti majiteľ poznamenal, že napadnuté riešenie túto podmienku v čase jeho zápisu spĺňalo, čo vyplýva z odborných posudkov založených v spise a tiež z odborného vyjadrenia predloženého spolu s rozkladom. V tejto súvislosti ďalej pokračoval, že systém obsahujúci a používajúci novú technológiu spracovania dát on-line v reálnom čase nevyplýva pre odborníka v danej oblasti techniky zrejším spôsobom zo stavu techniky. Na vyriešenie systému opísaného v napadnutom úžitkovom vzore bolo nevyhnutné vynaložiť vysoko invenčnú inžiniersku činnosť.

K posúdeniu ďalších namietaných dokumentov D2 až D29 prvostupňovým orgánom majiteľ uviedol, že napadnuté rozhodnutie iba uvádza, čoho sa tieto dokumenty týkajú, avšak neobsahuje žiadne odôvodnenie, spojením ktorých poznatkov z týchto dokumentov a akým spôsobom jednoznačne vyplýva, že napadnuté riešenie je pre odborníka v danej oblasti techniky zrejme. Celé odôvodnenie nesplnenia podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti prvostupňový orgán podľa majiteľa postavil len na namietanom dokumente D1, hoci majiteľ vo svojich predchádzajúcich odôvodneniach podrobne uviedol aj dôvody, ktoré ho oprávňujú aj v prípade namietaných dokumentov D2 až D29 k rovnakému záveru ako v prípade namietaného dokumentu D1.

V závere odôvodnenia rozkladu konštatoval, že nesprávne posúdenie namietaného dokumentu D1 a napadnutého úžitkového vzoru prvostupňovým orgánom, ktoré preukazoval znaleckými posudkami Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave, viedlo k vydaniu nesprávneho rozhodnutia, ktoré by majiteľa významne ekonomicky poškodilo, a preto by sa domáhal svojich preukázateľných práv a náhrady škody aj súdnou cestou. Zároveň upozornil na to, že menované inštitúcie ako nezávislé autority v odbore elektrotechnika sú registrované v zozname Znaleckých ústavov Ministerstva spravodlivosti SR ako jediné v danom odbore a z tohto titulu je podľa názoru majiteľa potrebné považovať ich stanovisko za relevantné.

Na základe vyššie uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru sa v celom rozsahu zamietá.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 19. apríla 2012 odmietol dôvody, ktoré uviedol majiteľ v rozklade.

Poukázal na to, že odôvodnenie rozkladu sa opiera o odborné vyjadrenie Ústavu súdneho inžinierstva. V predmetnom odbornom vyjadrení sa potvrdzujú závery z predchádzajúcich znaleckých posudkov založených v spise a zároveň sa v ňom konštatuje, že napadnuté riešenie predstavuje systém s novou technológiou spracovania dát on-line v reálnom čase, ktorý nevyplýva pre odborníka v danej oblasti zrejším spôsobom zo stavu techniky a na vyriešenie tohto systému bolo nevyhnutné vynaložiť vysoko invenčnú inžiniersku činnosť.

Uviedol, že v rozklade sa porovnávajú mobilné objekty v namietanom dokumente D1 s mobilným objektom v napadnutom úžitkovom vzore. Tiež sa v ňom zdôrazňuje, že v namietanom dokumente D1 existujú dva druhy mobilných objektov, z ktorých jeden informácie odosiela a druhý ich prijíma. Tým má byť preukázané, že mobilné objekty podľa namietaného dokumentu D1 sú iného druhu ako v napadnutom riešení, a teda že technický prvok v zmysle namietaného dokumentu D1 nie je zhodný s obdobným prvkom v napadnutom úžitkovom vzore.

Pokračoval, že pojem „mobilný objekt“ ako všeobecný pojem je potrebné porovnávať tak, ako je použitý v nárokoch na ochranu, a to s významom, resp. technickým zameraním tohto pojmu vyplývajúcim z jeho znenia, vrátane jeho pomerne širokého technického záberu. Okrem toho aj v namietanom dokumente D1 je zjavné prispôbenie mobilného objektu na obojstrannú komunikáciu, pretože spätná informácia o dopravnej situácii v danej oblasti bude smerovaná z čisto technického hľadiska nielen do ostatných mobilných

objektov, ale logicky aj do mobilného objektu, ktorý primárnu lokálnu situáciu zistil a údaje o nej odoslal do centrály, keďže aj v tomto mobilnom objekte je vytvorená úprava na príjem informácií. Z praktického hľadiska je tiež podľa navrhovateľa logické, že celkový obraz dopravnej situácie sa vytvorí z informácií získaných z viac ako jedného mobilného objektu a súčasne aj pre vysielajúci mobilný objekt je užitočné prijímať informácie ukazujúce na stav dopravy nielen v mieste, kde sa nachádza, ale aj v jeho okolí. Je teda logické, že pri namietanom dokumente D1 každý z mobilných objektov zapojených do systému sledovania dopravnej situácie a upravených na obojsmernú komunikáciu bude nielen technicky vybavený na túto obojsmernú komunikáciu, ale ju aj prakticky bude používať. Na základe uvedeného považoval navrhovateľ námietku majiteľa týkajúcu sa odlišnosti mobilných objektov uvedených v namietanom dokumente D1 od mobilného objektu podľa napadnutého riešenia za prekonanú.

V súvislosti s tvrdením majiteľa že, centrála v namietanom dokumente D1 má voči vozidlu len pasívnu funkciu, zatiaľ čo v napadnutom riešení plní aktívnu funkciu, navrhovateľ poukázal na argumenty prvostupňového orgánu, ktoré neboli orgánom rozhodujúcim o rozklade v rozhodnutí zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615 II/80-2011 z 30. júna 2011 spochybnené. Konkrétne išlo o argumenty, v zmysle ktorých je irelevantné porovnávanie technických prvkov podľa namietaného dokumentu D1 s pojmami z opisu a príkladov uvedených v napadnutom úžitkovom vzore, pričom prípustné je iba regulárne porovnávanie technických prvkov uvedených v namietanom dokumente D1 s nárokmi na ochranu napadnutého riešenia. Zároveň obdobne ako pri pojme „mobilný objekt“, aj pri pojme „centrála“ je podľa navrhovateľa zjavné, že v skutočnosti systém v namietanom dokumente D1 a jeho jednotlivé prvky sú upravené na obojsmernú komunikáciu. Týmto považoval navrhovateľ tvrdenie majiteľa ohľadom rozdielu vo funkcii centrály za vyvrátené.

Navrhovateľ sa ďalej zaoberal argumentáciou majiteľa týkajúcou sa rozdielu v prenose „on-line“ a „on-line v reálnom čase“, ktorou tento poukázal na odlišnosť prenosových systémov pri napadnutom úžitkovom vzore a pri namietanom dokumente D1. Uviedol, že ani v tomto prípade nie je podrobné porovnávanie prenosových technológií z hľadiska porovnania obsahu namietaného dokumentu D1 s nárokmi na ochranu napadnutého úžitkového vzoru relevantné, pretože na jednej strane v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru sa tieto technológie v detaile vôbec neriešia, a na strane druhej možné použitie technológií pri napadnutom úžitkovom vzore majiteľ odôvodňuje na základe „definície špeciálneho významu pojmov pomocou opisu“ z jedného z príkladov možnej funkcie všeobecne definovaného systému, resp. zapojenia, kde ale funkcia jednak nie je predmetom ochrany a jednak tu nie je možné vidieť uvedené pojmy ako natoľko „špeciálne“ a situáciu ako natoľko „výnimočnú“, aby bola primerane tým zdôvodnená nutnosť vysvetľovať použitý pojem „komunikačný subsystém“ či „bezdrôtový prenos“ pomocou bližšej definície v opise.

K argumentu majiteľa o „možnosti spätného ovládania“ (a teda nielen „spätnej komunikácie“) od centrály smerom k mobilnému objektu navrhovateľ uviedol, že v nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru sú systém a jeho prvky charakterizované tak, že užívateľovi systému umožňujú aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom, čo je definovanie veci pomocou jej vlastnosti, pričom v tomto nároku na ochranu sa stále uvádza iba širší pojem „spätná komunikácia“. V opise napadnutého riešenia uvedenú zmienku o tom, čo je možné napríklad spätnou komunikáciou dosiahnuť, nemožno v žiadnom prípade považovať za vymedzenie a určenie pojmu „spätná komunikácia“ na účely výkladu tohto pojmu v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. Tento názor podľa navrhovateľa podporuje jednak skutočnosť, že by išlo o definovanie veci či väzby jej možnou funkciou, a jednak fakt, že väzba na to, že by zmienka o jednej možnej konkrétnej funkcii spätnej komunikácie mala byť chápaná súčasne ako špeciálne definovanie tohto pojmu na účely výkladu rozsahu ochrany, nie je nikde v napadnutom riešení uvedená a ani naznačená.

K odbornému vyjadreniu Ústavu súdneho inžinierstva predloženému spolu s rozkladom navrhovateľ uviedol, že aj v tomto je obdobný prístup ako pri posudkoch založených v spise, pričom jeho aplikácia do oblasti patentovo-právnej relevancie medzi obsahom namietaného dokumentu D1 a rozsahom ochrany napadnutého riešenia nie je správna. Opätovne sa v ňom argumentuje použitím neprimeraného prenosu pojmov z opisu a z príkladov do nárokov na ochranu, a je preto otáznosť, či celkové zameranie tohto vyjadrenia bolo presne objednané a do akej miery zodpovedá účelu, na ktorý bolo použité.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ tiež konštatoval, že hoci úlohou znalca bolo vypracovanie vyjadrenia k technickým argumentom uvedeným v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, v predmetnom vyjadrení sú opakovane uvádzané závery, ktoré charakterizujú porovnávanie nielen technické, ale aj čisto patentovo-právne. Predmetné vyjadrenie by sa pritom malo zaoberať otázkami skutkovými a nie právnymi.

Navrhovateľ ďalej odkázal na tabuľku na str. 3 tohto vyjadrenia, kde sa porovnáva znenie anotácií, oblastí techniky, doterajších stavov techniky a podstaty vynálezu a kde pri podstate vynálezu podľa namietaného dokumentu D1 je citovaný účel, zatiaľ čo pri napadnutom úžitkovom vzore je uvedený rozsah ochrany zodpovedajúci nárokom na ochranu. V odbornom vyjadrení je tiež zdôraznený názor na prekročenie bežnej odbornej schopnosti, ktorá sa navyše hodnotí veľmi vysoko.

Navrhovateľ tiež poukázal na záver predmetného odborného vyjadrenia, podľa ktorého návrh systému podľa napadnutého riešenia jednoznačne presahuje rámec bežnej odbornej inžinierskej činnosti a predstavuje významný technologický skok v oblasti sledovania relevantných charakteristík dopravy, predovšetkým zisťovaním parametrov dopravy on-line v reálnom čase, zavedením ovládania na diaľku alebo automatickú tvorbu knihy jász. V tejto súvislosti skonštatoval, že okrem toho, že sa uvedený záver odchyľuje od názvu predmetného vyjadrenia, úlohy znalca a účelu tohto vyjadrenia, tento záver sa primárne týka patentovo-právnej oblasti, aj keď úlohou znalca a účelom predmetného vyjadrenia bolo posúdenie technických parametrov.

Podľa navrhovateľa nie sú argumenty majiteľa uvedené v odôvodnení rozkladu relevantné a nevyvracajú argumenty prvostupňového orgánu, o ktoré sa opieralo napadnuté rozhodnutie, a preto v závere vyjadrenia navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil a rozklad majiteľa zamietol.

Dňa 16. mája 2012 bolo úradu doručené stanovisko majiteľa k vyjadreniu navrhovateľa o rozklade, v ktorom konštatoval, že úradu v rokoch 2011 až 2012 predložil znalecké posudky a odborné vyjadrenia vypracované Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Znaleckým ústavom elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave a Katedrou riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (ďalej aj „znalecké posudky“). Tieto nezávislé a vysoko odborné inštitúcie zapísané v registri Ministerstva vnútra SR sú oprávnené vydávať v dotknutej oblasti znalecké posudky a odborné vyjadrenia. Ich úlohou je poskytnúť v obzvlášť náročnej odbornej problematike relevantné technické argumenty a podklady, ktoré sú potrebné pre spravodlivé rozhodovanie súdov alebo aj v konaniach pred úradom. Práce a posudky týchto inštitúcií tak slúžia na objektívne posúdenie argumentácie účastníkov konania, prípadne aj úradu samotného. V tejto súvislosti zdôraznil, že všetky tri inštitúcie jednoznačne a nespochybniteľne potvrdili technickú argumentáciu majiteľa a zároveň výslovne uviedli, že technické vysvetlenia a argumenty prvostupňového orgánu a navrhovateľa nie sú technicky správne a majú podstatný vplyv na rozhodovanie v predmetnej veci.

Majiteľ tiež upozornil na skutočnosť, že navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade obsahovo nerozporoval ani jeden argument znaleckých posudkov (vyjadroval sa výlučne k ich formálnej stránke), čo je ďalším potvrdením skutočnosti, že argumenty v nich uvedené sú správne a nerozporovateľné. V rámci svojho vyjadrenia navrhovateľ navyše priznal, že napadnutý úžitkový vzor je jednoznačne iný ako systém uvedený v namietanom dokumente D1, keď uviedol, že celkový obraz dopravnej situácie sa vytvorí z informácií z viac ako jedného mobilného objektu. Z uvedeného podľa majiteľa jednoznačne vyplýva, že systém podľa namietaného dokumentu D1 nepracuje na základe informácií z jediného mobilného objektu. Naproti tomu napadnutý úžitkový vzor opisuje systém na automatické vytvorenie knihy jász jedného mobilného objektu, a teda v žiadnom prípade nevyžaduje na svoju plnú funkčnosť akékoľvek ďalšie vozidlo ako je to potrebné v namietanom dokumente D1 na opis dopravnej situácie. Už zo samotnej podstaty výrazu „Kniha jász“, ktorý charakterizuje napadnutý úžitkový vzor, je podľa majiteľa zrejmé, že ide o internú charakteristiku jediného vozidla (mobilného objektu), kým v prípade systému v namietanom dokumente D1 ide o dopravnú situáciu, čiže externé podmienky na pohyb viacerých mobilných objektov.

Majiteľ tiež odkázal na svoje predchádzajúce tvrdenie podporené Metodikou konania týkajúcou sa úžitkových vzorov, podľa ktorého by sa mal opis pojmov používaných na vysvetlenie podstaty riešenia použiť aj pri výklade nárokov na ochranu. Pokračoval, že podmienka presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti sa musí vždy skúmať v spojení s opisom a príkladmi, keďže napr. účinky dosahované predloženým technickým riešením sa spravidla nachádzajú iba v opise.

V závere majiteľ konštatoval, že ku všetkým argumentom navrhovateľa sa už v predchádzajúcich podaniach vyjadril a preukázal ich nesprávnosť, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zobral do úvahy všetky jeho podania vrátane predložených znaleckých posudkov týkajúcich sa všetkých návrhov na výmaz ako napadnutého úžitkového vzoru, tak aj patentu č. 285776.

Podaním doručeným úradu 22. apríla 2013 navrhovateľ oznámil zánik spoločnosti SGS, a. s. Sokolovská č. p. 541, 181 00 Praha 8, Česká republika (ďalej aj „SGS, a. s.“), ktorej nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť SYNOT W, a. s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice, Česká republika (ďalej aj „SYNOT W, a. s.“), ktorá sa hlási ku všetkým úkonom urobeným spoločnosťou SGS, a. s. v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru a žiada o jeho pokračovanie. V prílohe oznámenia bol doložený výpis z českého obchodného registra spoločnosti SYNOT W, a. s., ktorý podľa navrhovateľa potvrdzuje prechod imania medzi uvedenými spoločnosťami.

Majiteľ vo svojom podaní doručenom úradu 28. novembra 2013 s poukazom na § 44 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch uviedol, že predmetné ustanovenie presne vymedzuje dôvody výmazu úžitkového vzoru, pričom dôvody uvádzané navrhovateľom v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru sú podľa neho absolútne irelevantné.

Pokračoval, že navrhovateľ svojím skorším podaním z 8. januára 2010 odôvodnil právny záujem na výmaze napadnutého úžitkového vzoru uzatvorením Zmluvy o prevode obchodného podielu na spoločnosti CarNet, spol. s r. o. so spoločnosťou FleetCor, Luxembourg Holding 2, S. a. r. l. ako nadobúdateľom tohto obchodného podielu. Podľa majiteľa akékoľvek nároky, ktoré by účastníkom predmetného zmluvného vzťahu mohli vzniknúť v súvislosti s uvedenou zmluvou, sú výlučne súkromnoprávneho charakteru, ktoré sú si účastníci tohto zmluvného vzťahu povinní vysporiadať navzájom. V prípade, že navrhovateľ mal vedomosť o akejkoľvek právnej vade, bol povinný na túto skutočnosť zmluvného partnera upozorniť, avšak predovšetkým mohol predchádzať vzniku akýchkoľvek škôd uzatvorením licenčnej zmluvy s majiteľom.

Podľa majiteľa pre konanie o výmaze úžitkového vzoru sú akékoľvek súkromnoprávne vzťahy a dohody tretích osôb, ktoré nemajú oporu, resp. nevyplývajú z ustanovení zákona o úžitkových vzoroch, irelevantné a úrad na ne nemôže prihliadať.

Ďalej poznamenal, že po preskúmaní dokumentov, ktoré boli predložené navrhovateľom a týkali sa právneho nástupníctva, dospel k záveru, že z uvedených dokladov jednoznačne nevyplýva, že spoločnosť SYNOT W, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. Uvedené nie je zrejme ani z verejne dostupných zdrojov, podľa ktorých ešte pred zlúčením týchto spoločností došlo jednak k prevodu obchodných podielov spoločnosti SGS, a. s. (ktoré táto mala na spoločnosti CarNet, spol. s r. o.), a jednak k jej rozdeleniu formou odštiepenia, pričom novou nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Bez predloženia znaleckého posudku o rozsahu a ocenení odštiepovanej časti spoločnosti SGS, a. s. citovaného vo výpise z českého obchodného registra pritom nie je podľa majiteľa jednoznačné, že spoločnosť SGS, a. s. je naozaj nositeľom práv a oprávneným účastníkom konania o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru. Ani v predmete jej podnikania nie sú uvedené všetky činnosti potrebné na využívanie napadnutého úžitkového vzoru, naopak odštiepená spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. poskytuje služby, ktoré sú z patentového hľadiska v rovnakých triedach ako napadnutý úžitkový vzor. Podľa majiteľa preto existuje logický predpoklad, že právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. je skôr spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o.

Na záver majiteľ znova zdôraznil, že na preukázanie splnenia podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti predložil tri znalecké posudky. Navrhovateľ pritom nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali jeho subjektívne vyjadrenia a tiež oprávnenosť spoločnosti SYNOT W, a. s. vystupovať v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru ako jeho účastník. Podľa majiteľa jediným dôvodom konania navrhovateľa je snaha zabrániť mu v uplatňovaní jeho oprávnených nárokov.

Na podanie majiteľa z 28. novembra 2013 reagoval navrhovateľ vyjadrením doručeným úradu 6. marca 2014, ktorým doplnil, že k zániku spoločnosti SGS, a. s. a k prechodu jej všetkého imania na spoločnosť SYNOT W, a. s. došlo fúziou zlúčením, čím spoločnosť SYNOT W, a. s. vstúpila do právneho postavenia zanikajúcej spoločnosti SGS, a. s. Zároveň zdôraznil, že skutočnosti uvedené v obchodnom registri nie je potrebné dokazovať, a preto považuje zdôvodnenie právneho nástupníctva za dostatočné.

K tvrdeniam majiteľa týkajúcim sa nejednoznačnosti právneho nástupníctva uviedol, že Zmluva o prevode obchodného podielu spoločnosti SGS, a. s. na spoločnosti CarNet, spol. s r. o. nemá pre spochybnenie procesného postavenia spoločnosti SGS, a. s., resp. spoločnosti SYNOT W, a. s. žiadny význam. Predmetná zmluva naopak dokladá právny záujem spoločnosti SGS, a. s. na výmaze napadnutého úžitkového vzoru, ktorý bol preukázaný listom z 8. januára 2010.

Námietku majiteľa, že právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. je spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o., navrhovateľ označil za špekulatívnu a účelovú. Zároveň upresnil, že na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. prešla iba časť imania spoločnosti SGS, a. s. výslovne špecifikovaná v Prílohe č. 1 k Projektu odštiepenia, čo potvrdzuje aj výrok I. Uznesení Městského soudu v Prahe. V tejto prílohe nie je uvedené účastníctvo v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, a teda na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. toto účastníctvo neprešlo. Na podporu uvedených tvrdení navrhovateľ v prílohe k vyjadreniu doložil Prílohu č. 1 k Projektu odštiepenia a aj spomínané uznesenie Městského soudu v Prahe.

Navrhovateľ opätovne poukázal na to, že v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru preukázal právny záujem spoločnosti SGS, a. s., čím je preukázaný aj právny záujem jej právneho nástupcu spoločnosti SYNOT W, a. s.

Záverom konštatoval, že otázky právneho nástupníctva a právneho záujmu nástupníckej spoločnosti je potrebné považovať za uzavreté, keďže podanie majiteľa z 28. novembra 2013 neobsahuje po vecnej stránke nové skutočnosti, pričom samotná vecná stránka bola v priebehu konania dôkladne rozobratá, požiadal úrad, aby nepripustil zo strany majiteľa ďalšie účelové naťahovanie konania. V tejto súvislosti navrhovateľ upozornil na zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania zakotvenú v § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Dňa 2. júna 2014 bolo úradu doručené doplnenie odôvodnenia rozkladu majiteľa, prílohou ktorého bolo stanovisko Advokátskej kancelárie Jana Peschlová, s. r. o. z 21. mája 2014 vo veci posúdenia podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti znaleckými inštitúciami a vo veci právneho nástupníctva spoločnosti SYNOT W, a. s. vo vzťahu k spoločnosti SGS, a. s. ako účastníkovi konania.

V predmetnom stanovisku bolo uvedené, že majiteľom predložené znalecké posudky, v rámci ktorých bolo napadnuté riešenie posúdené po odbornej stránke ako spĺňajúce podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti, boli vypracované znaleckými ústavmi a inštitúciami, pri ktorých možno hovoriť o najvyššom stupni odbornosti priznaného im priamo zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Podľa stanoviska advokátskej kancelárie je ďalej zrejmé, že ani úrad, ani spoločnosť SYNOT W, a. s., a ani majiteľ nie sú spôsobilí hodnotiť odborné závery znalca z hľadiska ich vecnej správnosti. Ak spoločnosť SYNOT W, a. s. spochybnila predmetné znalecké posudky, mala dať vyhotoviť kontrolný posudok, ktorý by vyvrátil závery v nich uvedené, resp. v prípade pochybnosti o tom, či znalci pri výkone svojej činnosti postupovali v súlade s príslušnými právnymi predpismi, mala možnosť podať sťažnosť týkajúcu sa výkonu činnosti znalca. Bez existencie kontrolného posudku, prípadne existencie rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR ako orgánu dohľadu nad činnosťou znalcov ohľadne prípadnej sťažnosti je nutné akékoľvek vyjadrenia spoločnosti SYNOT W, a. s. týkajúce sa vecnej správnosti predmetných znaleckých posudkov považovať za irelevantné a v rámci procesu dokazovania im nie je možné prikladať žiadnu váhu. V zmysle predloženého stanoviska sa závery vyplývajúce z uvedených znaleckých posudkov javia ako komplexné, úplné a správne, či už po formálnej, ako aj logickej stránke a úrad by sa nimi mal zaoberať.

Ďalej sa v stanovisku k otázke procesného postavenia spoločnosti SYNOT W, a. s. ako účastníka konania konštatovalo, že podľa výpisu z príslušného obchodného registra pred samotným zánikom spoločnosti SGS, a. s. v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou SYNOT W, a. s. došlo k jej rozdeleniu odštiepením so vznikom jednej novej nástupníckej spoločnosti, a to spoločnosti CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Z projektu rozdelenia vyplýva, že na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. prešla ku dňu zápisu rozdelenia odštiepením do obchodného registra časť imania (t. j. súbor majetku a záväzkov) spoločnosti SGS, a. s., ktoré bolo tvorené všetkými aktívami a pasívami, nemajetkovými a inými hodnotami, záväzkovými vzťahmi, právami a povinnosťami spoločnosti SGS, a. s. nevyhnutnými na prevádzkovanie systému monitorovania vozidiel CarNet.

Z uvedeného je teda podľa priloženého stanoviska zrejmé, že existencia napadnutého úžitkového vzoru a s ním spojené práva a povinnosti vo vzťahu k majiteľovi sú spojené práve s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet (prípadná povinnosť mať uzatvorenú licenčnú zmluvu alebo naopak právny záujem na výmaze napadnutého úžitkového vzoru práve z dôvodu nemať povinnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu a neuhrádzať prípadnú odmenu). S ohľadom na uvedené sa javí ako nepochybné, že súčasťou časti imania spoločnosti SGS, a. s. prechádzajúceho na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL,

s. r. o. boli aj práva a povinnosti vyplývajúce z účasti v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, a teda právnym nástupcom spoločnosti SGS, a. s. ako účastníka konania nie je spoločnosť SYNOT W, a. s., ale spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o., resp. jej právny nástupca, s ktorým by sa malo ako s účastníkom v konaní pokračovať.

V stanovisku bol tiež vyslovený názor, že ak konanie o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru nemalo byť súčasťou časti imania prechádzajúceho na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o., malo to byť výslovne uvedené v projekte rozdelenia. Skutočnosť, že samotný napadnutý úžitkový vzor a konanie o jeho výmaze sú nerozlučne spojené s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet, v konečnom dôsledku potvrdila aj spoločnosť SGS, a. s. či SYNOT W, a. s. predložením Zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti CarNet, spol. s r. o., ktorá sa rovnako zaoberá monitorovaním vozidiel, kedy práve konanie o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru predstavuje rozhodnú právnu skutočnosť a zároveň vadu prevádzaného obchodného podielu, s ktorou predmetná zmluva spája významné právne následky. V tejto súvislosti bolo tiež poukázané na to, že aj právny záujem vyplývajúci z predmetnej zmluvy je z dôvodu rozdelenia práve na strane nástupníckej spoločnosti CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. V prípade, ak by malo byť konanie o výmaze napadnutého úžitkového vzoru vedené so spoločnosťou SYNOT W, a. s. ako účastníkom konania, malo by to byť na základe nového návrhu menovanej spoločnosti.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je podľa predloženého stanoviska zrejmé, že nebolo preukázané nesplnenie podmienok na zápis napadnutého úžitkového vzoru do registra, a tiež nebolo preukázané právne nástupníctvo spoločnosti SYNOT W, a. s. vo vzťahu k účasti v konaní o návrhu na jeho výmaz.

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 § 60 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. práva a vzťahy z úžitkových vzorov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.

Podľa § 44 ods. 1 písm. f) 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 na návrh tretej osoby vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

Podľa § 44 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. výmaz možno vykonať i po zániku úžitkového vzoru podľa § 27, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

Podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, sa chránia úžitkovými vzormi.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov technické riešenie je nové, ak nie je súčasťou stavu techniky.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov stavom techniky na účely tohto zákona je všetko, čo bolo pred dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti (§ 9), zverejnené.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky úžitkového vzoru.

Úžitkový vzor č. 4615 s názvom „Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy“, majiteľa BLONECK LIMITED, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C.2012 Nicosia, Cyprus, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 27. septembra 2006 s právom prednosti od 24. júna 1999 s týmto znením nárokov na ochranu:

1. Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy, **vyznačujúci sa tým**, že pozostáva z:
 - a) mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať,
 - b) centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, pričom v centrále (1) je najmenej jedno výstupné zariadenie (5),
 - c) komunikačného subsystému (2) na bezdrôtový prenos údajov vybaveného softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií,
 - d) meracích snímačov (3),
 - e) družicového prijímača (4),ktoré sú prepojené takto:
 - a) mobilný objekt (6) s meracími snímačmi (3),
 - b) meracie snímače (3) s komunikačným subsystémom (2) na prenos meraných technicko-prevádzkových parametrov meraného mobilného objektu (6),
 - c) komunikačný subsystém (2) s družicovým prijímačom (4) na prenos informácií o polohe meraného mobilného objektu (6),
 - d) komunikačný subsystém (2) s centrálou (1) na prenos informácií z komunikačného subsystému (2) do centrály (1), pričom v centrále (1) je prostredníctvom najmenej jedného výstupného zariadenia (5) generovaný grafický a/alebo zvukový výstup.
2. Systém podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že meracie snímače (3) sú pripojené na najmenej jedno zariadenie v sledovanom mobilnom objekte (6), ktoré má elektrický vstup alebo výstup a takým zariadením môže byť napr. tachometer, palivová nádrž, kúrenie, klimatizácia, siréna, imobilizér, zapalovanie mobilného objektu, zabezpečovací systém, navigačný systém, lokalizačné zariadenie, identifikačné zariadenie.
3. Systém podľa nárokov 1 a 2, **vyznačujúci sa tým**, že výstupným zariadením (5) je napr. mobilný telefón, komunikátor, notebook, PDA, PC alebo ich viacnásobná kombinácia s možným prepojením na tlačiareň, monitor alebo displej.
4. Systém podľa nárokov 1 až 3, **vyznačujúci sa tým**, že zapojenie výstupného zariadenia (5) centrály (1) s mobilným objektom (6) prostredníctvom komunikačného subsystému (2), meracích snímačov (3) je obojsmerné a umožňuje užívateľovi systému aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom (6).
5. Systém podľa nároku 1 až 4, **vyznačujúci sa tým**, že výstupné zariadenie (5) je zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu s mobilným objektom (6).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ prvostupňové rozhodnutie spochybnil v otázke posúdenia podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky a súčasne spochybnil procesné postavenie spoločnosti SYNOT W, a. s. ako účastníka konania o návrhu na výmaz a preukázanie právneho záujmu na výmaze napadnutého úžitkového vzoru, keďže tento už v čase konania o návrhu zanikol uplynutím doby platnosti.

Pri hodnotení dôvodnosti uplatneného návrhu na výmaz, vo vzťahu k podmienke presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti prvostupňový orgán vychádzal z navrhovateľom predložených dokumentov CZ 294596 (príloha D1), DE 19508486 (príloha D2), DE 19521914 (príloha D3), DE 19521917 (príloha D4), DE 19521919 (príloha D5), DE 19625002 (príloha D6), FR 2718532 (príloha D7), US 5475597 (príloha D8), US 5539645 (príloha D9), US 5797134 (príloha D10), US 5732074 (príloha D11), US 5831519 (príloha D12), US 5918180 (príloha D13), JP 3282700 (príloha D14), EP 0892379 (príloha D15), EP 0892381 (príloha D16), WO 98/15935 (príloha D17), DE 19522937 (príloha D20), DE 19631587 (príloha D21), DE 19647769 (príloha D22), US 5014206 (príloha D23), US 5781871 (príloha D24), US 5884221 (príloha D25), EP 0249487 (príloha D26), WO 90/09645 (príloha D27), WO 97/09696 (príloha D28), WO 98/12683 (príloha D29), pričom za najbližší stav techniky v danom prípade označil namietaný dokument D1.

Pokiaľ ide o podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti, orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza, že pri jej hodnotení sa vychádza z obsahu napadnutého úžitkového vzoru, a to najmä z cieľa, dosiahnutie ktorého napadnutý úžitkový vzor sleduje. Vychádza sa teda z toho, aký problém či nedostatok doterajšieho stavu techniky odstraňuje alebo inak rieši. Následne sa hodnotí, či k napadnutému technickému riešeniu je možné dospieť na základe znalostí získaných z doterajšieho stavu techniky a všeobecných vedomostí v danom odbore iba logickým úsudkom bez presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti alebo nie.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu poukázal na tvrdenie prvostupňového orgánu, podľa ktorého namietaný dokument D1 obsahuje všetky prvky systému tak, ako ich obsahuje aj napadnutý úžitkový vzor. S týmto nesúhlasil, pretože podľa neho je jednotlivé prvky potrebné hodnotiť z hľadiska ich funkcie a dosahovaného účinku a za zhodné možno považovať len také, ktoré majú rovnakú funkciu a rovnaké účinky. Odvolával sa pritom na argumentáciu z predchádzajúceho rozkladu z 9. marca 2010 podporenú Znaleckým posudkom Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky FEI STU v Bratislave a Odborným posudkom Katedry riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Podľa tejto argumentácie: „*V namietanom dokumente D1 existujú dva druhy mobilných objektov s rozdielnou funkciou a účinkami, t. j. ide o dva rozdielne znaky systému. Jeden druh mobilných objektov informácie zisťuje a posielajú a druhý druh mobilných objektov tieto informácie prijíma a využíva. Funkcia a účinky jedného tohto znaku (mobilný objekt) je poskytovať informácie o sebe na účely odovzdania týchto informácií iným mobilným objektom, nakoľko sú využiteľné nie pre neho samého, ale výlučne pre iný mobilný objekt.*“ Majiteľ v tejto súvislosti namietol, že prvostupňový orgán sa uvedeným tvrdením vôbec nezaoberal.

S podaným rozkladom majiteľ zároveň doložil odborné vyjadrenie vypracované Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ktoré podľa jeho názoru vysvetľuje a odôvodňuje technické skutočnosti a technické rozdiely medzi obidvomi riešeniami. Podľa tohto vyjadrenia prvostupňový orgán nesprávne posúdil a porovnal mobilný objekt v schéme zapojenia systému podľa napadnutého úžitkového vzoru s mobilným objektom v schéme zapojenia systému v namietanom dokumente D1. Kým v systéme podľa napadnutého riešenia postačuje na funkčnosť a zabezpečenie všetkých funkcií systému jediné vozidlo, lebo komunikácia medzi vozidlom a centrálou je obojsmerná, v systéme podľa namietaného dokumentu D1 je na funkčnosť systému potrebných viac vozidiel, minimálne dve. Princípom systému podľa namietaného dokumentu D1 je zber dát z jedného vozidla a ich vyhodnotenie a úprava na odovzdanie ostatným vozidlám alebo tretím stranám, a teda tento systém potrebuje na svoju funkčnosť viac mobilných objektov ako jeden. Počet prvkov v porovnávaných riešeniach tak podľa tohto odborného vyjadrenia nie je rovnaký.

Pokiaľ ide o predložené znalecké posudky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné predovšetkým odkázať na ustanovenie § 32 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), podľa ktorého úrad vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrany známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku. Z uvedeného ustanovenia kompetenčného zákona a zákona o úžitkových vzoroch vyplýva, že úrad je ústredným orgánom štátnej správy, ktorému je zo zákona zverená právomoc rozhodovať o tom, či sú splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu. Úrad je teda štátnym orgánom, ktorý je oprávnený posúdiť všetky skutočnosti (teda aj odborné), ktoré sú pre zápis úžitkového vzoru rozhodné. Je zrejme, že znalecké posudky predložené majiteľom nie sú posudkami v zmysle ustanovenia § 36 správneho poriadku, keďže podľa tohto ustanovenia môže znalca ustanoviť len správny orgán. Znalecké posudky, ktoré predložil majiteľ, tak možno považovať za listinné

dôkazy, ktoré sú súčasťou rozkladu a ktoré je orgán rozhodujúci o rozklade povinný vyhodnotiť v súlade s pravidlami hodnotenia dôkazov.

K námietke majiteľa, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal jeho argumentmi uvedenými v odôvodnení rozkladu podaného 9. marca 2010, je nutné uviesť nasledovné. K uvedeným argumentom sa orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril v rozhodnutí zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615 II/80-2011 z 30. júna 2011, kde na str. 10 konkrétne uviedol, že: „V predložennom znaleckom posudku je skonštatovaná nezhodnosť systému podľa napadnutého úžitkového vzoru tak, ako je opísaný v príkladoch uskutočnenia, opise, príp. na priložených obrázkoch, na základe jeho porovnania s riešením podľa namietaného dokumentu D1. Pri takomto porovnaní možno súhlasiť, že obe riešenia nie sú zhodné, ale znalecký posudok neberie dostatočne do úvahy udelený rozsah ochrany, ktorý vyplýva zo znenia nárokov na ochranu. Vyšpecifikovaná odlišná funkcionálna systém vyplývajúca napr. z príkladov uskutočnenia napadnutého úžitkového vzoru, ale nebola predmetom ochrany.“ Takýmto zhodnotením sa pritom v rámci nového prerokovania veci prvostupňovým orgánom nebolo nutné opätovne zaoberať, keďže prvostupňový orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že všeobecne definované znaky nárokov na ochranu nemožno považovať za majúce zúžený rozsah ochrany len vzhľadom na konkrétne uskutočnenie v príkladoch uvedených v opise, pokiaľ sú tieto znaky v nárokoch na ochranu samé osebe dostatočne jasné. Napr. na str. 11 a 12 rozhodnutia zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615 II/80-2011 z 30. júna 2011 je uvedený: „Mobilný objekt v zapojení podľa napadnutého úžitkového vzoru nie je podľa majiteľa rovnakým prvkom ako vozidlo v riešení podľa namietaného dokumentu D1. Na posúdenie tejto skutočnosti je potrebné poukázať na obsah nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. V nárokoch je uvedené, že systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy sa vyznačuje tým, že pozostáva z mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať. V nároku sa neuvádza, ako sú informácie prenášané do centrály. Zároveň nie je z nároku zrejmý počet mobilných objektov. V namietanom dokumente D1 systém zisťuje dopravné informácie od vozidiel (13), ktoré obsahujú koncové prístroje 1, 2, 3, pričom vozidlo (13) vysiela signál do centrály. Z uvedeného je zrejmé, že mobilný objekt (6) z napadnutého úžitkového vzoru je technický ekvivalent k vozidlu (13) z namietaného dokumentu D1.“

V predložennom odbornom vyjadrení Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity sa na str. 4 uvádza, že tvrdenie prvostupňového orgánu, že riešenie podľa namietaného dokumentu D1 obsahuje všetky prvky systému tak, ako ich obsahuje aj napadnutý úžitkový vzor, je nesprávne, pretože „V žiadnom prípade nie je technicky možné považovať dva prvky (dva mobilné objekty) namietaného patentu za funkčne identické s jedným prvkom (mobilným objektom) napadnutého úžitkového vzoru, a preto je vylúčené, aby namietaný patent a napadnutý úžitkový vzor, ktoré nemajú rovnaký počet prvkov, boli zhodné.“ Podľa tohto odborného vyjadrenia sú účel a technické účinky namietaného patentu a napadnutého úžitkového vzoru rozdielne, a preto nemožno predmetné systémy považovať za technické ekvivalenty.

K uvedenému odbornému vyjadreniu je nutné uviesť, že napadnutým rozhodnutím bol predmet ochrany napadnutého úžitkového vzoru posúdený ako nespĺňajúci podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb. Prvostupňový orgán teda nerozhodol o výmaze na základe nenovosti napadnutého riešenia, resp. nekonštatoval, že ide o zhodné riešenie, len poznamenal, že riešenie podľa namietaného dokumentu D1 obsahuje všetky prvky systému podľa napadnutého riešenia, t. j. zhodné prvky alebo ich technické ekvivalenty. Vo všeobecnosti pokiaľ nejaké namietané riešenie obsahuje aj prvky navyše vzhľadom na chránené riešenie, môže byť napriek tomu námietkou z dôvodu, že tieto napr. dva prvky sú funkčne technickými ekvivalentmi napr. len jedného prvku, a to práve pre nesplnenie podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky, a teda tvrdenie znalca v tomto smere sa z hľadiska patentovo-právnej praxe javí ako nesprávne.

Znalec ďalej poukázal najmä na skutočnosť, že v napadnutom úžitkovom vzore sa uvádza záznam o jazde vozidla ako podstatný výstup systému a tento prvok sa nachádza v opise Doterajšieho stavu techniky a v Podstate technického riešenia, pričom v riešení podľa namietaného dokumentu D1 sa tento prvok nevyskytuje a ani neexistuje teoretická možnosť vytvorenia tejto knihy jázdy v tomto riešení.

V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné opakovane zdôrazniť, že rozsah ochrany je daný znením nárokov na ochranu a nie tým, čo je uvedené v Doterajšom stave techniky, resp. v Podstate technického riešenia. Obsahom nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru je

elektronické zapojenie charakterizované tým, že sa definuje, z akých elektronických súčastí toto zapojenie pozostáva a ako sú tieto súčasti elektricky, resp. magneticky prepojené. Usporiadanie prvkov sa v tomto prípade posudzuje ako celok. Avšak v prípade nárokov na ochranu týkajúcich sa zapojenia nie je možné požadovať ochranu na príslušné funkcie jednotlivých prvkov tohto zapojenia. Ochrana sa nevzťahuje ani na vytvorenie tzv. knihy jázd, ktorú znalec dáva predovšetkým do popredia ako výstup, ktorý neobsahuje riešenie podľa namietaného dokumentu D1, pričom toto zistenie považuje znalec za významné zdôvodnenie, prečo namietaný patent a napadnutý úžitkový vzor nie sú zhodné.

Pokiaľ ide o namietanú nezhodnosť v príslušných prvkoch, je potrebné zopakovať, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval, že predmetné riešenia sú zhodné. Napadnutý úžitkový vzor bol posúdený ako nový, avšak nespĺňajúci podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky, pretože priemerný odborník v danej oblasti techniky by dospel k zapojeniu definovanému v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru na základe poznatkov známych z namietaného dokumentu D1 bez toho, aby na to musel vynaložiť vynálezcovské úsilie. Keďže predmetom ochrany je len zapojenie definované v nárokoch na ochranu v statickom stave, preukazovanie rozdielov v rôznych možnostiach ich použitia, pokiaľ nie sú priamo v nárokoch na ochranu uvedené, je z hľadiska hodnotenia splnenia podmienok zápisu irelevantné.

Ďalej podľa znalca namietaný patent nemožno považovať za stav techniky, lebo napadnutý úžitkový vzor dosahuje vyššie technické účinky, a teda napadnuté riešenie vyžadovalo od pôvodcov vynáleženú vynálezcovskú činnosť. K uvedenému tvrdeniu znalca je nutné uviesť, že podľa § 4 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb. (ktorý zodpovedá § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch) stavom techniky je všetko, čo bolo predtým, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, zverejnené. Keďže namietaný patent bol zverejnený 13. mája 1998, pričom majiteľovi prislúcha právo prednosti k napadnutému úžitkovému vzoru od 24. júna 1999, je nutné tento v danom prípade považovať za stav techniky.

Ďalej majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán tiež nesprávne posúdil a porovnal znaky týkajúce sa centrály v schéme zapojenia systému podľa napadnutého úžitkového vzoru a centrály v schéme zapojenia namietaného dokumentu D1. Centrála je v napadnutom riešení z hľadiska svojej funkčioschopnosti aktívny prvok systému, čo znamená, že z centrály je možné ovládať sledované vozidlo, resp. meniť jeho prevádzkové charakteristiky nezávisle od tohto vozidla alebo jeho vodiča, napríklad zapnutie/vypnutie zabezpečenia vozidla, zapnutie/vypnutie imobilizéra, zapnutie/vypnutie nezávislého kúrenia a pod. V namietanom dokumente D1 je centrála voči vozidlu, z ktorého získala informácie, pasívnym prvkom systému, pretože tok informácií z centrály nesmeruje späť k vozidlu, ktoré informácie poskytlo, ale k iným vozidlám a/alebo miestam. Centrála v tomto systéme spätne nekomunikuje s pôvodným vozidlom, žiadnym spôsobom nemení jeho dynamické a prevádzkové charakteristiky, iba informácie o tomto vozidle poskytuje iným vozidlám a/alebo miestam. Je teda zrejme, že centrála v napadnutom úžitkovom vzore plní inú úlohu, má inú funkciu a jej zapojenie v systéme je iné ako u centrály v namietanom patente, a teda nemôže ísť o znaky zhodné ani ekvivalentné.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Podľa hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy sa vyznačuje tým, že pozostáva okrem iného z centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií. V riešení podľa namietaného dokumentu D1 je centrála (20), ktorá spracováva údaje prijaté od vozidiel (13). Ak centrála (20) spracováva údaje, resp. prijaté informácie, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že je vybavená softvérom na ich spracovanie.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že centrála (20) v namietanom dokumente D1 spätne nekomunikuje s pôvodným vozidlom, k tomuto je nutné znovu uviesť, že nie je dôležité, aký spôsob využitia daného zapojenia je priamo uvedený v namietanom dokumente D1, pokiaľ zo samotného zapojenia jednotlivých prvkov a vzťahov medzi týmito prvkami priamo vyplýva ich možná funkcia. Z namietaného dokumentu D1 (napr. str. 2, riadok 52, str. 3, riadok 14) je zrejme, že vozidlo (13) je vybavené aj vysielacou aj prijímacou stanicou, a teda je schopné nielen vyslať, ale aj prijať údaje z centrály (20). Je zrejme, že pokiaľ centrála (20) prijme údaje z určitého vozidla, nie je potrebné tieto údaje v rámci dopravnej situácie odovzdať vozidlu, ktoré samotné tieto údaje zistilo a zaslalo centrále (20), ale iným vozidlám, aby boli informované o dopravnej situácii, resp. o údajoch, ktorý toto vozidlo zaslalo centrále (20). Avšak to neznamená, že centrála nie je schopná tento údaj zaslať aj tomu istému vozidlu, čo daný údaj zistilo, resp. mu zasiela údaje z ostatných vozidiel. Organizácia dopravy, na ktorú sa systém podľa namietaného dokumentu D1 používa,

však v tomto prípade nie je dôležitá, dôležité je opísané vzájomné spätné prepojenie vozidla (13) s centrálou (20). Spätnú komunikáciu je možné nájsť v namietanom dokumente D1 napr. na str. 5, riadky 49 až 51, kde je uvedené: „*Koncový prístroj nehodového vozidla (13) vysiela hlásenie na svoje bezprostredne príslušné vysielacie a prijímacie stanice mobilnej rádiovéj siete.*“ alebo na str. 5 riadky 15 až 30, alebo na str. 7 riadok 19: „*Tok údajov ku koncovým prístrojom je obojsmerný, takže sieťový server (9) môže aktuálne upravené údaje odovzdávať priamo jednotlivým alebo všetkým priradeným koncovým prístrojom.*“, a teda aj spätné vozidlo, ktoré údaj predtým zaslalo centrále.

Vo vzťahu k tvrdeniu majiteľa, že centrála v riešení podľa namietaného dokumentu D1 žiadnym spôsobom nemení dynamické a prevádzkové charakteristiky vozidla ako je to uskutočňované v napadnutom riešení, je potrebné uviesť, že majiteľ poukázal na argumenty uvedené v časti Podstata technického riešenia, pričom ako už bolo zdôraznené, ochrana úžitkovým vzorom je daná znením nárokov na ochranu. V nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru je uvedené, že zapojenie výstupného zariadenia (5) centrály (1) s mobilným objektom (6) prostredníctvom komunikačného systému (2), meracích snímačov (3) je obojsmerné a umožňuje užívateľovi systému aj spätnú komunikáciu s mobilným objektom (6). Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade umožnenie spätnej komunikácie nie je identické s menením dynamických a prevádzkových charakteristík vozidla a ani takúto činnosť pod výraz „spätná komunikácia“ nie je možné zahrnúť.

Konkrétne sa majiteľ domnieval, že ak je v nároku na ochranu č. 4 napadnutého riešenia uvedené, že je umožnená „aj spätná komunikácia“, je to automaticky vyjadrením možnosti ovládať vo vozidle na diaľku jeho stav, čo znamená napr. ovládať zapnutie svetiel, stieračov, kúrenia a pod. S uvedeným tvrdením nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade súhlasiť, pretože pod pojmom komunikácia sa rozumie výmena informácií, názorov, myšlienok a v žiadnom prípade nie ovládanie zariadenia. Opätovne je pritom dôležité upozorniť na to, že ochrana je daná znením nárokov na ochranu a rozšírenie ochrany uvedené v opise („*že užívateľ môže monitorovať a /alebo ovládať vybrané zariadenie v mobilnom objekte*“) nemožno akceptovať. Ak si majiteľ chcel dať chrániť aj možnosť ovládania zariadení, mal to uviesť v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Majiteľ ďalej poukázal na tvrdenie prvostupňového orgánu, že z obsahu nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru nevyplývajú údaje o tom, že daný systém využíva na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy technológie GPRS a UMTS. V tejto súvislosti upozornil na odôvodnenie predchádzajúceho rozkladu podaného 9. marca 2010, v ktorom uviedol: „*Podľa Metodického pokynu pre vynálezy zverejneného na stránke úradu všeobecne platí, že by nemali byť prípustné nároky, ktoré sa pokúšajú definovať vynález pomocou výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. V tomto prípade podstatným výsledkom, ktorý sa má dosiahnuť a ktorý umožňuje rozsiahle využitie systému podľa úžitkového vzoru je spojenie centrály s mobilným objektom on-line v reálnom čase tak, ako je to uvedené v napadnutom úžitkovom vzore na str. 2 prvý stĺpec posledný odstavec šiesty riadok a tiež druhý stĺpec siedmy odstavec, tretí riadok. Fakt, že systémom podľa napadnutého úžitkového vzoru sa mal na rozdiel od dovtedajšieho stavu techniky dosiahnuť prenos informácií nielen on-line, ale aj v reálnom čase (viď Odborný posudok Žilinskej univerzity zo dňa 18. februára 2010 k pojmom on-line a on-line v reálnom čase), jednoznačne určuje, že systém podľa napadnutého úžitkového vzoru musí využívať technológie, ktoré to umožňujú. Nakoľko v čase podania prihlášky úžitkového vzoru to umožňovala iba technológia GPRS, preto sme v odpovedi na výmaz úžitkového vzoru uviedli pre jednoduchšie pochopenie technológiu GPRS. Ale môže to byť akákoľvek technológia (dnes už aj UMTS a v budúcnosti možno aj ďalšie) využiteľná v danom systéme zapojenia a pracujúca on-line v reálnom čase.*“ Podľa majiteľa sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí ani týmto odôvodnením a závermi vôbec nezaoberal a bez akéhokoľvek odôvodnenia znovu iba konštatoval, že v nárokoch na ochranu nie je uvedené použitie technológie GPRS a UMTS.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že k predmetným argumentom majiteľa sa už vyjadril v rozhodnutí zn. PÚV 5018-2006/ÚV 4615 II/80-2011 z 30. júna 2011, a to konkrétne na str. 12, kde je uvedené: „*Podľa majiteľa prenosové prostriedky v napadnutom úžitkovom vzore nie sú rovnaké ako prenosové prostriedky v namietanom dokumente D1. V tejto súvislosti je opätovne potrebné poukázať na rozsah ochrany, ktorý vyplýva z nárokov na ochranu. V nárokoch je uvedené, že systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy sa vyznačuje tým, že pozostáva z komunikačného subsystému (2) na bezdrôtový prenos údajov vybaveného softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií. V riešení podľa namietaného dokumentu D1 prenos zabezpečuje mobilná rádiová sieť, napr. GSM sieť. Predmetom ochrany nie je druh komunikačného systému (napr. GSM, GPRS, UMTS, a pod.), ale to, že v riešení podľa napadnutého úžitkového vzoru je použitý komunikačný systém využívajúci bezdrôtový prenos*

údajov. Je nesporné, že mobilná rádiová sieť, napr. s technológiu GSM využívajúca bezdrôtový prenos predstavuje technický ekvivalent vzhľadom na komunikačný subsystém použitý v napadnutom úžitkovom vzore. “ Opäť pritom možno poznamenať, že v rámci nového prejednávania veci nemal prvostupňový orgán povinnosť sa uvedeným zhodnotením znovu zaoberať, keďže názor odvolacieho orgánu je pre neho záväzný.

Čo sa týka spracovania dát on-line v reálnom čase, k tomuto je nutné poukázať na nasledovné: „Hlavnou úlohou pri real-time systéme je, aby systém vykonal svoje úlohy ešte pred definovaným hraničným termínom, pričom nezáleží, či je tento hraničný termín meraný v milisekundách alebo dňoch, pokiaľ je daná úloha ukončená pred hraničným termínom, systém je považovaný za real-time. “ (zdroj: <http://ap.urpi.fei.stuba.sk> alebo www.posterus.sk). Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že požiadavka prenosu údajov v reálnom čase predstavuje situáciu, keď určitá udalosť musí byť vykonaná v stanovenom časovom intervale, prípadne s určitým maximálnym oneskorením, inak bude prenášaná hodnota neaktuálna a systém sa môže začať správať nežiaduco.

Zároveň, ak má riešenie v namietanom dokumente D1 monitorovať a upozorňovať na dopravnú situáciu, resp. zisťovať „dynamické“ dopravné informácie, je zrejmé, že prenos údajov musí byť on-line v reálnom čase, inak by takéto dopravné informácie nemali pre účastníkov dopravy žiadny význam. Nie je pritom dôležité, aká komunikačná sieť je využívaná, odhliadnuc od skutočnosti, že v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru nie je výslovne uvedené použitie akejkoľvek technológie prenosu.

Majiteľ tiež v rozklade označil napadnuté rozhodnutie za zmätočné v časti, kde prvostupňový orgán konštatoval, že podľa nárokov na ochranu č. 5 a č. 6 napadnutého úžitkového vzoru je možná len spätná komunikácia s mobilným objektom, pričom napadnutý úžitkový vzor má iba päť nárokov na ochranu. Súčasne namietol pravdivosť tvrdenia, že je možná len spätná komunikácia, pretože podľa neho je umožnená aj spätná komunikácia.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade tým, že prvostupňový orgán presne definoval, čo je obsahom nárokov na ochranu č. 4 a č. 5 napadnutého úžitkového vzoru a majiteľ zjavne porozumel obsahu, a keďže prvostupňový orgán sa mohol odvolávať len na nároky na ochranu č. 4 a č. 5 a nie na nároky č. 5 a č. 6, v predmetnom prípade ide len o zjavnú chybu v písaní, ktorá nemala vplyv na vecnú správnosť a zrozumiteľnosť napadnutého rozhodnutia a ani na podstatu znakov uvedených v týchto nárokoch na ochranu. K otázke „spätnej komunikácie“ sa orgán rozhodujúci o rozklade už vyjadril v predchádzajúcich odsekoch.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán vo vzťahu k ďalším namietaným dokumentom D2 až D29 iba uviedol, čoho sa tieto dokumenty týkajú, avšak napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne odôvodnenie, spojením ktorých poznatkov z týchto dokumentov a akým spôsobom z nich jednoznačne vyplýva, že napadnuté riešenie je pre odborníka v danej oblasti techniky zrejmé. Dodal, že celé odôvodnenie nesplnenie podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti bolo postavené len na namietanom dokumente D1.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poznamenať, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí zhodnotil všetky namietané dokumenty a na základe tohto zhodnotenia určil dokument predstavujúci vzhľadom na predmet ochrany napadnutého úžitkového vzoru najbližší stav techniky, za ktorý označil namietaný dokument D1. Tento následne podrobne porovnával s napadnutým riešením, pričom rozdiely vyplývajúce z porovnania napadnutého riešenia a riešenia uvedeného v namietanom dokumente D1 bolo možné pokladať za všeobecné znalosti odborníka v danej oblasti techniky. V tomto prípade nebolo účelné zaoberať sa podrobne každým namietaným dokumentom. Postup prvostupňového orgánu pri hodnotení namietaných dokumentov je preto potrebné považovať za vecne správny.

V odôvodnení rozkladu majiteľ označil napadnuté rozhodnutie za nesprávne tiež z dôvodu, že vychádzalo z nesprávneho posúdenia namietaného patentu a napadnutého úžitkového vzoru prvostupňovým orgánom, ktoré dokladoval viacerými znaleckými posudkami renomovaných a nezávislých inštitúcií v odbore elektrotechnika, ktorých stanovisko je podľa majiteľa potrebné považovať za relevantné.

V súvislosti s uvedeným tvrdením majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že posúdenie odborných otázok z oblasti patentovo-právnej ochrany patrí do kompetencie úradu, ktorý sa jednotlivými

závermi predložených znaleckých posudkov zaoberal ako dôkazmi jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti s ďalšími dôkazmi a tieto zhodnotil vyššie.

Ďalej je potrebné tiež zdôrazniť, že zo zadania predmetu znaleckých posudkov je zrejmé, že znalci posudzovali vlastnosti oboch riešení a ich zhodnosť, resp. nezhdnosť (t. j. novosť, resp. nenovosť), avšak neposudzovali presiahnutie rámca prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti techniky v zmysle § 1 zákona č. 478/1992 Zb. tak, ako je to nutné vykonať pri posúdení splnenia, resp. nesplnenia podmienok na zápis úžitkového vzoru podľa tohto zákona. Ďalej, aj keby bolo možné ich závery zobrať ako relevantné, v predmetnom konaní by museli porovnávať všetky znaky uvedené v namietanom patente, avšak len vo vzťahu k tým znakom, ktoré sú uvedené v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, pretože len na tieto znaky sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z napadnutého úžitkového vzoru, nie k znakom uvedeným v opise. Zároveň by museli posúdiť, či by odborník v danej oblasti techniky na základe všetkých znakov uvedených v namietanom patente, za použitia svojich všeobecných vedomostí, dospel k riešeniu, ktoré je vymedzené nárokmi na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, a to zrejmým spôsobom bez vynaloženia vyššej ako prostej odbornej schopnosti. Takúto analýzu ale znalci nevykonali, pričom ako už bolo niekoľkokrát zdôraznené, uvedená kompetencia prináleží len úradu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že napadnuté riešenie nespĺňalo podmienky na zápis do registra podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb., pretože v porovnaní so známym stavom techniky nepresahovalo rámec prostej odbornej schopnosti, a teda v predmetnom prípade bolo dôvodné napadnutý úžitkový vzor z registra vymazať.

Majiteľ vo svojich podaniach, ktorými doplnil vecné odôvodnenie rozkladu, spochybnil tiež účastníctvo spoločnosti SYNOT W, a. s. v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru a tiež jej právny záujem na jeho výmaze. Podľa neho v dôsledku transformačných zmien spoločnosti SGS, a. s. je účastníctvo v tomto konaní a právny záujem na strane spoločnosti CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Zároveň uviedol, že pri preukazovaní právneho záujmu na výmaze napadnutého úžitkového vzoru je odvolávanie sa na nároky súkromnoprávneho charakteru vyplývajúce zo Zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti CarNet, spol. s r. o. irelevantné.

Vo vzťahu k týmto námietkam majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Za účelom prehľadnosti a zrozumiteľnosti je najskôr potrebné poukázať na dve transformačné zmeny, ktorými spoločnosť SGS, a. s. ako navrhovateľ výmazu prešla v rokoch 2009 a 2012. Prvá prebehla k 1. novembru 2009, kedy došlo k jej rozdeleniu odštiepením so vznikom jednej novej nástupníckej spoločnosti, ktorou sa stala spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Táto prechodom nadobudla časť imania spoločnosti SGS, a. s. bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 k Projektu rozdelenia. Druhá transformačná zmena nastala k 25. septembru 2012 a týkala sa zlúčenia spoločnosti SGS, a. s. so spoločnosťou SYNOT W, a. s., pri ktorom spoločnosť SGS, a. s. zanikla a všetok jej majetok prešiel na nástupnícku spoločnosť SYNOT W, a. s.

Existencia napadnutého úžitkového vzoru a s ním spojené práva a povinnosti navrhovateľa vo vzťahu k majiteľovi, konkrétne prípadná povinnosť mať uzatvorenú licenčnú zmluvu alebo naopak právny záujem na výmaze napadnutého úžitkového vzoru, sú podľa názoru majiteľa spojené s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet, a preto boli súčasťou časti imania prechádzajúceho zo spoločnosti SGS, a. s. na spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. v rámci opísaného procesu rozdelenia odštiepením.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je vyššie uvedené tvrdenie majiteľa účelové a zavádzajúce, pretože uvádzané „prípadné“ povinnosti (t. j. povinnosť navrhovateľa mať, resp. nemať uzatvorenú licenčnú zmluvu s majiteľom), v ktorých majiteľ vidí spojitosť napadnutého úžitkového vzoru s prevádzkovaním systému monitorovania vozidiel CarNet, nepredstavovali ku dňu účinnosti prechodu (a ani v súčasnosti nepredstavujú) reálne existujúce záväzky na strane spoločnosti SGS, a. s., ktoré by mohli byť predmetom prechodu časti imania na nástupnícku spoločnosť CARNET MONITOROVANÍ VOZIDEL, s. r. o. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že práva a povinnosti spojené s účasťou spoločnosti SGS, a. s. v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru na nástupnícku spoločnosť neprešli.

Pokiaľ ide o preukazovanie právneho záujmu na výmaze napadnutého úžitkového vzoru po jeho zániku uplynutím doby platnosti Zmluvou o prevode obchodného podielu na spoločnosti CarNet, spol. s r. o. uzatvorenou medzi spoločnosťami SGS, a. s. a EXPOTREND, spol. s r. o. ako prevodcami obchodného

podielu a spoločnosťou FleetCor, Luxembourg Holding 2, S. a. r. l. ako nadobúdateľom obchodného podielu, ktoré majiteľ v rozklade napadol, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Právny záujem na výmaze úžitkového vzoru je daný predovšetkým v prípadoch, keď práva subjektu, ktorý podal návrh na jeho výmaz a preukazuje tento právny záujem, by mohli byť určitým spôsobom dotknuté alebo ohrozené. Takýmto prípadom je nepochybne aj právny záujem uplatnený spoločnosťou SGS, a. s. z dôvodu uzatvorenia vyššie uvedenej zmluvy, vadou ktorej by boli prípadné nároky majiteľa uplatnené voči nadobúdateľovi prevádzaného obchodného podielu, tzn. spoločnosti FleetCor, Luxembourg Holding 2, S. a. r. l. Úspešné uplatnenie takýchto nárokov majiteľom by v zmysle predmetnej zmluvy bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany nadobúdateľa obchodného podielu, prípadne na požadovanie odškodného od spoločnosti SGS, a. s., ktorej by týmto vznikla určitá ekonomická ujma. Hrozba takejto ujmy je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočným odôvodnením existencie právneho záujmu spoločnosti SGS, a. s., ktorej právnym nástupcom je spoločnosť SYNOT W, a. s., na výmaze napadnutého úžitkového vzoru.

Na základe uvedeného možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať, že procesné postavenie spoločnosti SYNOT W, a. s. ako účastníka konania o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru a jej právny záujem na jeho výmaze boli relevantným spôsobom preukázané, a teda námietky majiteľa ohľadom týchto skutočností možno považovať za bezpredmetné.

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. Vzhľadom na to je potrebné uviesť, 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. Edita Litváková
Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava

II.
Rott, Růžička & Guttmann,
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava