



Banská Bystrica 13. mája 2015
PÚV 221-2011 II/44-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. apríla 2014 prihlasovateľmi Ing. Petrom Krempom, Laurínska 42, 976 32 Badín a Mgr. Jánom Kohútom, Liptovská Štiavnica 382, 034 01 Ružomberok, v konaní zastúpenými patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 221-2011/V-76-2014 z 10. marca 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu úžitkového vzoru s názvom „Spôsob energetického využitia pevného paliva“, č. spisu PÚV 221-2011, do registra úžitkových vzorov, podaným namietateľom KOMPALA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky úžitkového vzoru, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 42 ods. 1 a § 42 ods. 2 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. sa rozhodnutie zn. PÚV 221-2011/V-76-2014 z 10. marca 2014 zrušuje a vec sa vracia patentovému odboru na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PÚV 221-2011/V-76-2014 z 10. marca 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 42 ods. 2 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. (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“) vyhovené námietkam proti zápisu úžitkového vzoru s názvom „Spôsob energetického využitia pevného paliva“, č. spisu PÚV 221-2011 (ďalej „prihlásené riešenie“ alebo „napadnuté riešenie“ alebo „napadnutá prihláška úžitkového vzoru“), do registra úžitkových vzorov a predmetná prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá. Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že prihlásené riešenie nespĺňa podmienky podľa § 4 až § 6 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je nové, nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti a nie je priemyselne využiteľné, pričom namietal tiež nejasnosť a neúplnosť nároku na ochranu č. 1 v časti „s následnou rovnomernou kontinuálnou výrobou pary pod tlakom do 6.4 MPa na výrobu elektrickej energie v turbogenerátore“. Na preukázanie ním tvrdených skutočností v rámci podania námietok predložil európsky patent č. 0 458 738 B1 zverejnený 27. novembra 1991 (dokument D1), úžitkový vzor č. 4473 zverejnený 13. apríla 2006 (dokument D2) a článok „Stredné zdroje tepla“, výstup z internetu, ktorý bol publikovaný 12. novembra 2009 (dokument D3; dokument D1, D2 a D3 ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom zamietnutia napadnutej prihlášky úžitkového vzoru v prvostupňovom rozhodnutí bolo konštatovanie, že prihlásené riešenie berúc do úvahy namietané dokumenty nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch. Pokiaľ ide o podmienku novosti vyplývajúcu z § 7 zákona o úžitkových vzoroch, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené riešenie možno vo vzťahu k namietaným dokumentom považovať za nové. K podmienke priemyselnej využiteľnosti

prvostupňový orgán uviedol, že jej nesplnenie nebolo v predmetnom prípade namietateľom preukázané. V súvislosti s namietanou nejasnosťou a neúplnosťou nároku na ochranu č. 1 v časti „s následnou rovnomernou kontinuálnou výrobou pary pod tlakom do 6.4 MPa na výrobu elektrickej energie v turbogenerátore“ prvostupňový orgán konštatoval, že žiadne ďalšie špecifikácie uvedeného procesu nie sú z hľadiska jasnosti definície nároku potrebné, a teda predmetnú definíciu nároku na ochranu je potrebné považovať za jasnú.

Proti tomuto rozhodnutiu podali prihlasovatelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom namietli porušenie ich práv postupom prvostupňového orgánu, ďalej tým, že prvostupňový orgán porušil svoju povinnosť zistiť spoľahlivo skutkový stav, a tiež nedostatočným odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Za nesprávnosť postupu prvostupňového orgánu označili prihlasovatelia rozhodovanie nad rámec podania námietok, čím prvostupňový orgán porušil zásadu zákonnosti. V nadväznosti na uvedené prihlasovatelia poukázali na to, že námietkové konanie je návrhovým konaním, priamo závislým od dispozičného práva účastníkov konania, svojou povahou je kontradiktórnym konaním založeným na uplatňovaní zásady formálnej pravdy. Dôkazné bremeno v námietkovom konaní spočíva na namietateľovi, pričom úrad mu vyhovie len za predpokladu, že tento spoľahlivo preukáže prítomnosť dôvodov pre zamietnutie prihlášky úžitkového vzoru.

Prihlasovatelia v tejto súvislosti citovali ustanovenia § 42 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch a § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“).

Zároveň vyjadrili názor, že úrad nie je viazaný právnym vymedzením definovaným účastníkom konania, ale vecným obsahom námietok. Z obsahu námietok smerujúcich proti zápisu prihláseného riešenia do registra pritom vyplýva, že namietateľ ich právny rámec vymedzil tým, že za námietkový titul označil § 4 až § 6 zákona o úžitkových vzoroch, teda nedostatok priemyselnej využiteľnosti, novosti a vynálezcovskej činnosti. Právne vymedzený rámec však podľa prihlasovateľov nezodpovedá vecnému obsahu námietok, keďže tento bol založený výlučne na tvrdeniach spochybňujúcich novosť a konštatujúcich nejasnosť, neúplnosť a nesprávnosť formulácie nárokov na ochranu.

Prihlasovatelia poukázali na to, že namietateľ skutkovo neodôvodňoval ani nepreukazoval prítomnosť dôvodov pre zamietnutie napadnutej prihlášky úžitkového vzoru z titulu nedostatku vynálezcovskej činnosti. Keďže v námietkach nebol právne vymedzený titul podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch – konkrétne potom nedostatok vynálezcovskej činnosti podporený žiadnym odôvodnením a žiadnym dôkazom, nemožno tento podľa ich názoru poňať za súčasť námietok v zmysle rozsahu definovaného v ustanovení § 42 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Ak prvostupňový orgán vyhodnocoval nedostatok vynálezcovskej činnosti prihláseného riešenia, neposudzoval dôvodnosť namietateľom použitej vecnej argumentácie a z nej vyplývajúci skutkový stav, keďže táto nebola v námietkach obsiahnutá. Takýmto postupom prvostupňový orgán podľa prihlasovateľov vybočil pri rozhodovaní z rámca zákonnej úpravy a porušil tak zásadu zákonnosti.

Vadu nespoľahlivo zisteného skutkového stavu a nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vidia prihlasovatelia v samotnom posúdení podmienky vynálezcovskej činnosti prvostupňovým orgánom, pri ktorom tento označil za najbližší stav techniky dokument D1, v ktorom je opísaný spôsob kompostovania biomasy s cieľom získania hnojiva. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že je rozdiel vo fermentácii na účel získania paliva, resp. na účel získania hnojiva. Prihlasovatelia poukázali na to, že pre odborníka je zrejmé, že parameter vlhkosti je pri palive podstatným znakom, čo sa pri hnojive nedá jednoznačne tvrdiť. Podľa ich názoru je priemerná doba fermentácie 6 dní pri spôsobe energetického využitia pevného paliva podstatným znakom, pri ktorej dochádza k odobratiu prebytočnej vlhkosti zmesi vstupných surovín.

Ďalej prihlasovatelia uviedli, že pri hodnotení podmienky vynálezcovskej činnosti je možné uplatniť kombináciu informácií pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých zdrojov, a to aj so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky. Poukázali na to, že pevné palivo z biomasy je síce známe z úžitkového vzoru č. 4473 (dokument D2), ktorého spolumajiteľom je jeden z prihlasovateľov, avšak predmetom napadnutej prihlášky úžitkového vzoru je spôsob energetického využitia obdobného pevného paliva, ktorý pozostáva z niektorých špecifických krokov, ktoré sú nepochybne výsledkom vynálezcovskej činnosti. Za takýto krok prihlasovatelia označili spomínanú dobu fermentácie 6 dní, počas ktorej sa uvoľňuje tepelná

energia potrebná a postačujúca na odobratie prebytočnej vlhkosti zmesi vstupných surovín. V tejto súvislosti prihlasovatelia zdôraznili, že tento podstatný znak neobsahuje žiaden z predložených dokumentov.

Na doplnenie uviedli, že počas tejto priemernej doby fermentácie 6 dní sa uvoľní z fermentovaného paliva až 30 % vlhkosti, a to bez nutnosti dodávať ďalšiu energiu. Tento spôsob technického riešenia umožňuje využívať kaly z ČOV za energetickým účelom, pričom ich dávka ako vstupnej suroviny v pomere k ostatným surovinám môže predstavovať až 50 %.

Na základe uvedených skutočností prihlasovatelia navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade podanému rozkladu vyhovel, námietky zamietol a technické riešenie, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky úžitkového vzoru, zapísal do registra.

Námietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 25. júla 2014, sa s podaným rozkladom a dôvodmi v ňom uvedenými nestotožnil.

Poukázal na to, že námietky boli podané na základe § 40 zákona o úžitkových vzoroch z dôvodu, že prihlásené riešenie nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až § 6 predmetného zákona. Zastával názor, že podané námietky obsahovali právne aj skutkové odôvodnenie, pričom na preukázanie rozhodných skutočností boli predložené aj dôkazové materiály.

V námietkach bol uvedený rozbor znakov prihláseného riešenia a tiež porovnanie týchto znakov s informáciami uvedenými v stave techniky definovanom predloženými dokumentmi D1 až D3. Podané námietky preto podľa námietateľa obsahovali dostatok informácií, ako aj dôkazov, aby úrad mohol posúdiť aj splnenie podmienky, či prihlásené riešenie je alebo nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Čo sa týka odvolania sa prihlasovateľov na § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány môžu konať len to, čo im zákon explicitne dovoľuje, námietateľ poukázal na § 4 až § 6 zákona o úžitkových vzoroch, kde sú definované podmienky ochrany technických riešení a na § 7 až § 9, v ktorých sa nachádzajú definície týchto podmienok. V nadväznosti na uvedené zhrnul postup konania pred úradom, v rámci ktorého úrad podrobí každú prihlášku úžitkového vzoru prieskumu, v rámci ktorého sú z ďalšieho konania vylúčené tie prihlášky, ktorých predmety nie sú technickými riešeniami, nie sú priemyselne využiteľné alebo patria do výluk z ochrany. V rámci tohto prieskumu úrad neskúma podmienku novosti alebo vynálezcovskej činnosti, ale k ich splneniu má možnosť vyjadriť sa v rámci námietkového konania. Ako vyplýva už z vyššie uvedeného, námietateľ zastáva názor, že námietky podané proti zápisu prihláseného riešenia do registra úžitkových vzorov obsahovali dostatok informácií, ako aj dôkazov, aby bolo možné posúdiť aj splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, a teda prvostupňový orgán pri rozhodovaní nijako neprekročil rozsah svojej právomoci. Prekročenie právneho rámca by mohlo byť konštatované len v prípade, ak by sa námietky explicitne netýkali splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti. Z obsahu podania námietok je však podľa námietateľa zrejmé, že namietal a odôvodňoval aj nespĺnenie podmienky vynálezcovskej činnosti.

K samotnej podmienke vynálezcovskej činnosti námietateľ konštatoval, že prihlasovatelia si v postupe jej hodnotenia odporujú. Uvádzajú, že podstatný znak (ktorým je v danom prípade doba fermentácie 6 dní, počas ktorých sa uvoľňuje tepelná energia potrebná a postačujúca na odobratie prebytočnej vlhkosti zmesi vstupných surovín) neobsahuje žiaden z predložených namietaných dokumentov. Na podporu tohto tvrdenia uvádzajú všeobecné pravidlá posudzovania vynálezcovskej činnosti, pričom sa odvolávajú len na dokument D2. Hoci dokument D2 uvedený krok neobsahuje, využitie fermentácie s odvádzaním vlhkosti pri úprave biologického odpadového materiálu uvádza dokument D1. Z tohto dokumentu je pritom zrejmé, že materiál pripravený fermentáciou biologického odpadu je možné spáliť, teda využiť aj ako palivo. Využitie fermentácie pri výrobe paliva z biologického odpadu je teda podľa námietateľa pre odborníka z oblasti techniky zrejmé.

Čo sa týka doby fermentácie 6 dní, v prílohe vyjadrenia o rozklade námietateľ predložil výpočet (príloha č. 1), z ktorého vyplýva, že na to, aby mohli byť dosiahnuté určené parametre spracovávaného materiálu, fermentácia by musela prebiehať nepretržite 6 dní pri teplote 100 °C. V tejto súvislosti podotkol, že dosiahnutie takejto teploty pri aeróbnej fermentácii je technicky nemožné, pretože maximálna teplota pri kompostovacom procese sa pohybuje na hranici maximálne okolo 80 °C, čo je hraničná teplota na prežitie mikroflóry zabezpečujúcej kompostovací proces. V napadnutej prihláške úžitkového vzoru nie sú žiadne podrobnosti, ktoré by uvádzali, ako je uskutočňovaný alebo riadený proces fermentácie tak, aby mohli byť

dosiahnuté nárokované parametre, pričom by spôsob podľa technického riešenia mohol byť považovaný za výsledok vynálezcovskej činnosti.

V nadväznosti na uvedené namietateľ zhrnul, čo je k procesu fermentácie uvedené v napadnutej prihláške úžitkového vzoru, pričom dospel k záveru, že tieto podmienky či postupy je možné považovať za informácie, ktoré sú v danej oblasti techniky známe, resp. nevybočujú z bežných znalostí odborníka z oblasti techniky.

Pre úplnosť, k tvrdeniu prihlasovateľov uvedenému v rozklade, že počas priemernej doby fermentácie 6 dní sa uvoľní z fermentovaného paliva až 30 % vlhkosti, a to bez nutnosti dodávať ďalšiu energiu, namietateľ poznamenal, že takáto hodnota nie je v napadnutej prihláške nikde uvedená a podložená.

V súvislosti s jediným príkladom uskutočnenia technického riešenia namietateľ priložil v rámci vyjadrenia o rozklade výpočet (príloha č. 2), z ktorého vyplýva, že ak sa zo zmesi s vlhkosťou 55 % až 65 % odstráni 20 % vody, výsledná vlhkosť zmesi bude 49 % až 59 %, a nie uvedených najviac 25 %. Výpočet je pritom urobený pre priemernú hodnotu uvedeného rozsahu vlhkosti, t. j. 60 %, hornú hodnotu uvedeného rozsahu vlhkosti, t. j. 65 % a dolnú hodnotu rozsahu vlhkosti, t. j. 55 %.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Následne prihlasovatelia podaním z 27. februára 2015 upravili prihlášku úžitkového vzoru (predložili prepracovaný opis, nároky na ochranu a anotáciu), a tiež podali stanovisko k vyjadreniu namietateľa o rozklade, ktoré vychádza z nimi upraveného, resp. zmeneného znenia prihlášky.

Zmenené, resp. upravené nároky na ochranu predložili prihlasovatelia v nasledujúcom znení:

1. Spôsob energetického využitia pevného paliva pozostávajúceho zo zložiek biomasy a bioodpadu s výhrevnosťou 3 až 15 MJ/kg a obsahom vlhkosti 20 až 95% hmotnostných **vyznačujúci sa tým**, že zmes na výrobu paliva sa upravuje vo fermentore aeróbnym fermentovaním s priemernou dobou fermentovania do 6 dní za každodenného prevzdušnenia kompostérom, pričom sa vo fermentore čistí vzduch pomocou biofiltra a následne sa kondenzáciou v kaloriféroch kontrolovane odstráni časť vody, čím sa získa pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou minimálne 13 MJ/kg a obsahom vlhkosti minimálne 25% hmotnostných a maximálne 75% hmotnostných, ktoré sa následne pohyblivým roštom dopravuje do kotla v rovnomernom energetickom toku za súčasného vyrovnávania výkonu pridávaním plynu s obsahom metánu, ktorý je produktom fermentácie, samostatným horákom v kotly s následnou rovnomernou kontinuálnou výrobou pary o tlaku do 6.4 MPa na výrobu elektrickej energie v turbogenerátore.
2. Spôsob podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že biomasou je drevený odpad s veľkosťou častíc 0.1 až 100 mm, posekaná tráva, lístie.
3. Spôsob podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že bioodpadom sú kaly z čističky odpadových vôd a separované biologické odpady z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a domácností.

V úvode svojho stanoviska prihlasovatelia skonštatovali, že v plnom rozsahu zotrávajú na argumentoch uvedených v rozklade a zastávajú názor, že namietateľ v podaných námietkach vecne odôvodnil len otázku priemyselnej využiteľnosti, nejednotnosť prihlášky úžitkového vzoru, novosť, nejasnosť hlavného nároku a nelogickosť nároku na ochranu č. 4. Naopak nedostatok vynálezcovskej činnosti z hľadiska odborníka v danej oblasti nijakým spôsobom vecne neodôvodnil.

Opätovne zdôraznili, že vecné odôvodnenie námietok nezodpovedá právnomu odôvodneniu, pričom vecné odôvodnenie na tomto základe vymedzuje rozsah námietok. V nadväznosti na uvedené prihlasovatelia aj v predmetnom stanovisku citovali ustanovenie § 42 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého „*Úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany*“. Z uvedeného podľa prihlasovateľov vyplýva, že rozsah vecného odôvodnenia námietok bol pre úrad pri rozhodovaní záväzný.

Taktiež skonštatovali, že vecné odôvodnenie nedostatku vynálezcovskej činnosti tak, ako to vyplýva z odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia, bolo pre nich novou skutočnosťou, s ktorou sa po prvý raz

v konaní oboznámili až po doručení rozhodnutia. K vecnému hodnoteniu nedostatku vynálezcovskej činnosti z hľadiska odborníka v danej oblasti sa v konaní o námietkach pred vydaním predmetného rozhodnutia vyjadriť nemohli, keďže nebolo obsahom vecného odôvodnenia námietok.

Ďalej prihlasovatelia uviedli, že znak – dobu fermentácie do 6 dní je nutné považovať za podstatný znak, pretože práve stanovenie tejto doby je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Pripravená zmes sa fermentuje len za účelom odparenia prebytočnej vlhkosti, pričom následne sa tento proces musí zastaviť z dôvodu, že po odparení požadovanej vlhkosti nastáva proces, kedy forma organického uhlíka prechádza do formy anorganického, čo má za následok stratu kalorickej hodnoty, lebo anorganický uhlík tepelnou úpravou (horením) prejde do formy popola a neodovzdá takmer žiadnu energiu alebo unikne pri predĺženej fermentácii vo forme oxidu uhličitého (CO₂).

Pri dobe fermentácie viac ako 4 – 6 dní sa znižuje energetická hodnota sledovaného produktu, teda znižuje sa kalorická hodnota paliva. Musí nastať stop stav a palivo po uplynutí tejto doby sa musí spáliť, pretože inak sa nedá zastaviť strata organického uhlíka. Ide o proces biologický, ktorý beží nezávisle na našom vedomí. Procesom humifikácie sa z organického uhlíka stáva anorganický uhlík aj vo forme oxidu uhličitého (CO₂). Optimálnou dobou fermentácie 4 – 6 dní sa zabezpečí to, že z paliva sa získa maximálna výhrevnosť, pričom palivo má maximálnu výhrevnosť, keď má maximálny obsah organického uhlíka. Prihlasovatelia vyjadrili názor, že získať pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou minimálne 13 MJ/kg nie je možné akoukoľvek fermentáciou, ale len spôsobom podľa prihlášky úžitkového vzoru. Podotkli, že namietateľ pri argumentácii zrejme neuvažoval o tom, že je rozdiel medzi jednotlivými vstupnými surovinami, resp. zložkami, ktoré tvoria zmes pred fermentáciou (obsah vlhkosti 20 až 95 % hmotnostných), vstupnou zmesou do fermentácie (priemerný obsah vlhkosti 55 až 65 % hmotnostných) a výstupnou zmesou po fermentácii (obsah vlhkosti 20 až 75 % hmotnostných), čo je vlastne pevné palivo na následné energetické využitie.

V prihláške úžitkového vzoru boli uvedené pre palivo v rôznych častiach opisu, resp. nárokoch na ochranu hodnoty – obsah najmenej 75 % vody, t. j. obsah vlhkosti najmenej 75 % hmotnostných, resp. obsah vlhkosti najviac 25 % hmotnostných. Nielen pre odborníka v danej oblasti je zrejmé, že jednotlivé hodnoty sa logicky vylučujú, a tak je evidentné, že pri spracovaní podkladov prihlášky úžitkového vzoru došlo k chybe pri písaní. Jednotlivé číselky majú byť samozrejme prehodené a správne parametre paliva majú byť – obsah najmenej 25 % vody, t. j. obsah vlhkosti najmenej 25 % hmotnostných, resp. obsah vlhkosti najviac 75 % hmotnostných. Pre presnejšie vyšpecifikovanie paliva bol tento interval zahrnutý v upravených nárokoch na ochranu, čím sa na jednej strane zúžil rozsah ochrany, ale zvýšila sa jasnosť a úplnosť vymedzenia predmetu ochrany.

V súvislosti s uvedením hodnôt vlhkosti paliva na pravú mieru je irelevantné aj spochybnenie reálnosti príkladu uskutočnenia technického riešenia pomocou prílohy 2 vyjadrenia o rozklade.

Na vyrovnávanie výkonu kotla sa podľa navrhnutého riešenia používa metán, bioplyn, ktorý vzniká pri procese fermentácie, ktorý sa nevypúšťa, ale zachytáva a skladuje. Metán sa spaľuje v kotle samostatným horákom na čo najefektívnejšie nastavenie procesu, ale vôbec nie ako podporné, resp. doplnkové palivo, ako tvrdí namietateľ. Je tu zdroj bioplynu – metánu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt a tento zdroj sa privádza do vopred takto nastaveného energetického zariadenia na zvýšenie efektívnosti kotla. Týmto riešením sa zjednoduší celý proces, zachytí sa vzniknutý plyn, ktorý sa nemusí technicky čistiť, ale zavedie sa do kotla, kde zhorí a odovzdá energiu, ktorá by sa inak stratila.

V prílohe 1 vyjadrenia o rozklade je výpočet tepelného výkonu potrebného na odparenie daného množstva vody pri teplote 100°C. O veličine tepelný výkon sa v posudzovanom riešení vôbec nehovorí, a preto prihlasovatelia považujú prílohu 1 ako celok k predloženému riešeniu za irelevantnú. Namietateľ mal dokázať, že na odparenie predpokladaného množstva vody je potrebná práve teplota 100°C, pri ktorej však fermentácia nie je možná, a tým by bolo spochybnené celé riešenie. To sa však nestalo.

Na základe uvedených skutočností prihlasovatelia opätovne navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozkladu vyhovel, námietky v plnom rozsahu zamietol a prihlásené riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 221-2011, zapísal do registra úžitkových vzorov.

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 zákona neustanovuje inak.

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

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

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

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

Podľa § 42 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že

a) predmet prihlášky úplne alebo čiastočne nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3, námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo čiastočne zamietne alebo

b) podmienky podľa § 4 až 6 a § 32 ods. 3 sú splnené, námietky zamietne.

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

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

Prihláška úžitkového vzoru s názvom „Spôsob energetického využitia pevného paliva“, č. spisu PÚV 221-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24. novembra 2011 prihlasovateľmi Ing. Petrom Krempom, Laurínska 42, 976 32 Badín a Mgr. Jánom Kohútom, Liptovská Štiavnica 382, 034 01 Ružomberok a zverejnená vo vestníku úradu 3. septembra 2012 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Spôsob energetického využitia pevného paliva, **vyznačujúci sa tým**, že zmes na výrobu paliva pozostávajúca z biomasy a bioodpadu s výhrevnosťou 3 až 15 MJ/kg a obsahom vlhkosti 20 až 75 % (po úprave) hmotnostných sa upravuje vo fermentore aeróbnym fermentovaním s priemernou dobou fermentovania 6 dní za každodenného prevzdušnenia kompostérom, pričom sa vo fermentore čistí vzduch pomocou biofiltra a následne sa kondenzáciou v kaloriféroch odstráni časť vody, čím sa získa pevné palivo s kontrolovanou výhrevnosťou minimálne 13 MJ/kg, ktoré sa následne pohyblivým roštom dopravuje do kotla rovnomerne s následnou rovnomernou kontinuálnou výrobou pary pod tlakom do 6.4 MPa na výrobu elektrickej energie v turbogenerátore.

2. Spôsob podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že biomasou je drevený odpad s veľkosťou častíc 0.1 až 100 mm, posekaná tráva, lístie.
3. Spôsob podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že bioodpadom sú kaly z čističky odpadových vôd a separované biologické odpady z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a domácností.
4. Spôsob podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že pri nižšej výhrevnosti pevného paliva sa pridáva samostatným horákom plyn s obsahom metánu, ktorý sa spaľuje v kotle.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovatelia nesúhlasili so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené riešenie nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch. Zároveň napadli postup prvostupňového orgánu, ktorý podľa ich názoru v preskúvanom prípade rozhodoval nad rozsah odôvodnenia podaných námietok. Orgán rozhodujúci o rozklade preto preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Prvostupňový orgán pri hodnotení dôvodnosti námietok vychádzal z namietateľom predložených dôkazových materiálov, ktorými boli:

- európsky patent č. 0 458 738 B1 zverejnený 27. novembra 1991 (dokument D1),
- úžitkový vzor č. 4473 zverejnený 13. apríla 2006 (dokument D2),
- článok „Stredné zdroje tepla“, výstup z internetu, publikovaný 12. novembra 2009 (dokument D3).

Pokiaľ ide o podmienku vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto sa považuje za splnenú vtedy, ak technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. V súvislosti s hodnotením splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti je tiež potrebné uviesť, že zatiaľ čo novosť riešenia je možné hodnotiť zásadne len na základe informácií pochádzajúcich z jedného zdroja a kombinácia informácií z viacerých zdrojov je neprípustná, pri hodnotení vynálezcovskej činnosti je možné uplatnenie kombinácie informácií pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých zdrojov, ako aj so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zaoberať sa najprv výhradou prihlasovateľov voči postupu prvostupňového orgánu, ktorý podľa ich názoru rozhodoval nad rámec podania námietok, čím porušil zásadu zákonnosti. Prihlasovatelia argumentovali tým, že námietkové konanie je návrhovým konaním, priamo závislým od dispozičného práva účastníka konania, svojou povahou je kontradiktórnym konaním, je založené na uplatňovaní zásady formálnej pravdy a dôkazné bremeno je na strane namietateľa. Odvolali sa na ustanovenie § 42 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého *„úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany“* a na § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého *„správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.“*

Podľa prihlasovateľov namietateľ síce právny rámec námietok vymedzil tým, že za námietkový titul označil § 4 až § 6 zákona o úžitkových vzoroch, teda nedostatok priemyselnej využiteľnosti, novosti a vynálezcovskej činnosti, tento právne vymedzený rámec však nezodpovedá vecnému obsahu námietok, keďže tento bol založený výlučne na tvrdeniach spochybňujúcich novosť a konštatujúcich nejasnosť, neúplnosť a nesprávnosť formulácie nárokov na ochranu. Namietateľ podľa prihlasovateľov skutkovo neodôvodňoval ani nepreukazoval nedostatok vynálezcovskej činnosti, a preto nemožno v námietkach právne vymedzený titul podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch (nedostatok vynálezcovskej činnosti) poňať za súčasť námietok v zmysle rozsahu definovaného v ustanovení § 42 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. Úrad totiž podľa prihlasovateľov nie je viazaný právnym vymedzením definovaným účastníkom konania, ale vecným obsahom námietok.

Orgán rozhodujúci o rozklade v nadväznosti na uvedenú argumentáciu prihlasovateľov uvádza nasledovné. Namietateľ v rámci konania o námietkach predložil dôkazné prostriedky, ktorými sú v danom prípade dokumenty D1, D2 a D3, a podané námietky právne a skutkovo odôvodnil v zmysle § 40 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch. Na strane 3 podaných námietok namietateľ jasne označil časť námietok názvom *„Posúdenie kritéria novosti a vynálezcovskej činnosti“*, pričom táto obsahuje konkrétne skutkové odôvodnenie. Berúc do úvahy uvedené, skutočnosť, že v názve časti námietok je uvedené posúdenie aj vynálezcovskej činnosti, nemožno kvalifikovať len ako právny rámec, ako to chápu prihlasovatelia, ale aj

ako skutkové odôvodnenie v zmysle § 40 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch. Z názvu „Posúdenie kritéria novosti a vynálezcovskej činnosti“ je zrejmy jednoznačný úmysel namietateľa označiť dokumenty D1 až D3 aj ako námietku voči vynálezcovskej činnosti, preto postup prvostupňového orgánu pri rozhodovaní v konaní o námietkach, pri ktorom posudzoval aj splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti vzhľadom na stav techniky daný dokumentmi D1 až D3, možno považovať za nevyhnutný, a nie za nezákonný, ako sa v podanom rozklade domnievali prihlasovatelia. Na doplnenie možno poznamenať, že zákonnosť konania prvostupňového orgánu by bola porušená práve v prípade, ak by sa prvostupňový orgán splnením podmienky vynálezcovskej činnosti vôbec nezaoberal.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné dodať, že v uvedenej časti námietok namietateľ porovnával jednotlivé znaky riešení podľa namietaných dokumentov so znakmi prihláseného riešenia, pričom tieto porovnania komentovali výrazmi ako „je už známe“, „sú zhodné“, „taktiež sa spracovávajú“ atď. Namietateľ tým poukazoval na zhodnosť, resp. podobnosť znakov uvedených v nárokoch na ochranu napadnutej prihlášky úžitkového vzoru so znakmi uvedenými v niektorom z namietaných dokumentov, t. j. na namietanie predmetu jedného nároku používa viac dokumentov stavu techniky, čo je možné len pri namietaní vynálezcovskej činnosti. Namietateľ nikde konkrétne neuviedol, že namieta novosť niektorého celého nároku na ochranu napadnutého riešenia. Námietka voči novosti je výslovne vymedzená len voči časti označenej namietateľom ako A (spôsob výroby pevného paliva) hlavného nároku na ochranu. Skutkové odôvodnenie síce explicitne neuvádza, že dokumenty D1 až D3 majú slúžiť najmä ako námietka voči nesplneniu podmienky vynálezcovskej činnosti prihláseného riešenia, avšak z odôvodnenia uvedeného namietateľom to jasne vyplýva. Orgán rozhodujúci o rozklade preto nemôže súhlasiť s tvrdením prihlasovateľov, že namietateľ v námietkach skutkovo neodôvodňoval ani nepreukazoval prítomnosť dôvodov pre zamietnutie napadnutej prihlášky úžitkového vzoru z titulu nesplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže prehliadnúť argumentáciu namietateľa založenú na porovnávaní znakov prihláseného riešenia so znakmi riešení opísaných v niektorom z dokumentov D1, D2 alebo D3 len z toho dôvodu, že v texte odôvodnenia chýba explicitné vyjadrenie, že ide o námietky voči vynálezcovskej činnosti. Rovnako orgán rozhodujúci o rozklade nemôže prehliadnúť ani názov relevantnej časti námietok, z ktorej je jednoznačné, že namietateľ napáda aj vynálezcovskú činnosť prihláseného riešenia. Skutočnosť, že námietky podané namietateľom nemajú v predmetnom prípade charakter podania profesionálneho patentového alebo právneho zástupcu, nemôže byť dôvodom na to, že úrad nebude akceptovať podané námietky voči vynálezcovskej činnosti v takej forme, ako boli napísané a predložené.

Vzhľadom na podanie z 27. februára 2015, ktorým prihlasovatelia súčasne s podaním stanoviska k vyjadreniu namietateľa o rozklade vykonali zmeny v napadnutej prihláške úžitkového vzoru a v prílohe ktorého predložili prepracovaný opis, nároky na ochranu a anotáciu, sa orgán rozhodujúci o rozklade ďalej nebude zaoberať posudzovaním dôvodu podaného rozkladu spočívajúceho v tom, že prihlasovatelia nesúhlasili so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené riešenie nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch. Je totiž potrebné, aby úrad v predmetnom prípade prihliadal na toto podanie prihlasovateľov, ktoré zakladá nový skutkový stav, a posúdil napadnutú prihlášku úžitkového vzoru v znení upravenom, resp. zmenenom prihlasovateľmi.

V prvom rade je potrebné posúdiť, či majiteľom predložené prepracované podklady vyhovujú požiadavkám stanoveným zákonom o úžitkových vzoroch, ako aj Vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „vyhláška“), a teda či zmenené znenie nárokov na ochranu je dostatočne jasné, stručné a podložené opisom technického riešenia (§ 7 ods. 1 vyhlášky) a zároveň, či úpravy a zmeny vykonané v prihláške nejdú nad rámec jej pôvodného podania (§ 39 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch). Po posúdení uvedených skutočností, pokiaľ napriek úpravám, resp. zmenám v napadnutej prihláške úžitkového vzoru namietateľ zotrvá na podaných námietkach, je potrebné pristúpiť k posúdeniu samotných námietkových dôvodov, posúdenie ktorých však musí vychádzať už z upraveného, resp. zmeneného znenia prihlášky úžitkového vzoru.

S ohľadom na uvedený nový skutkový stav, ktorý nebol predmetom posúdenia a rozhodovania v prvostupňovom konaní, z dôvodu zachovania zásady dvojínštančnosti konania orgán rozhodujúci o rozklade nebude v predmetnom konaní o rozklade vykonávať posúdenie uvedených skutočností a považuje za dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie, v ktorom je potrebné námietky posúdiť s ohľadom na prihlasovateľom vykonané úpravy, resp. zmeny prihlášky úžitkového vzoru. V prípade, ak by orgán rozhodujúci o rozklade riešil túto otázku namiesto

prvostupňového orgánu, de facto by odňal účastníkom konania možnosť podať proti rozhodnutiu úradu opravný prostriedok. Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže rozhodovať o veci, ktorá nebola predmetom rozhodovania v prvom stupni, pretože potom by už nešlo o preskúmanie rozhodnutia, ale o nové rozhodovanie v inej veci.

Prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdi prípustnosť prihlasovateľmi vykonaných úprav, resp. zmien v napadnutej prihláške úžitkového vzoru a opätovne posúdi uplatnené námietkové dôvody, vrátane naplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 zákona o úžitkových vzoroch, a to s ohľadom na zmeny, resp. úpravy vykonané v napadnutej prihláške úžitkového vzoru, pričom posúdi, či uvedené zmeny, resp. úpravy môžu mať vplyv na posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti s ohľadom na namietané dokumenty.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré je potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť, a preto 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 nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

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