



Banská Bystrica 5. decembra 2016  
PÚV 89-2010/ÚV 5768 II/110-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. októbra 2015 majiteľmi Ing. Petrom Čorejom, PhD., Marikovszkého 53, 048 01 Rožňava a JUDr., Ing. Petrom Kúkelčíkom, Dunajská 36, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej „majitelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 89-2010/ÚV 5768/I-64-2015 z 21. septembra 2015 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 5768 s názvom „Zakladanie vyťažených bankských priestorov“, podaného navrhovateľom Rozmin, s. r. o., v konkurze, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 ods. 1 predmetného zákona sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. PÚV 89-2010/ÚV 5768/I-64-2015 z 21. septembra 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PÚV 89-2010/ÚV 5768/I-64-2015 z 21. septembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úžitkový vzor č. 5768 s názvom „Zakladanie vyťažených bankských priestorov“ (ďalej „napadnuté riešenie“ alebo „napadnutý úžitkový vzor“) na základe návrhu vymazaný z registra úžitkových vzorov. Návrh na výmaz navrhovateľ podal podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. z dôvodu, že napadnuté riešenie nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, a podľa § 44 ods. 1 písm. c) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. z dôvodu, že technické riešenie nie je v prihláške napadnutého úžitkového vzoru opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Na preukázanie nedostatku vynálezcovskej činnosti navrhovateľ predložil nasledujúce dôkazové materiály:

- DE 3400044 C2 s názvom „Spôsob výroby základiek do vyťažených priestorov v hlbinnom dole“,
- EP 0094331 s názvom „Spôsob vytvárania bariér pre bankské štôlne z napenenej sadry alebo anhydritu, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a použitá zmes“,
- CZ 295228 s názvom „Základková nerozplaviteľná zmes“,
- DE 3033376 C2 s názvom „Spôsob vyplňania dutých priestorov tečúcim materiálom, najmä v bankských prevádzkach“,
- GB 2159512 s názvom „Cementové zmesi na zakladanie dutých priestorov“,
- GB 2058037 s názvom „Zmesi na zakladanie dutých priestorov“,
- DE 3507625 s názvom „Plniaci materiál pre podzemné dobývanie“,
- RU 2377412 s názvom „Tuhnúca plniaca zmes“,
- FR 7222816 s názvom „Zdokonaľovanie dobývania bankských ložísk“,
- EP 0262377 s názvom „Spôsob vyplňania dutých priestorov v baníctve“,
- DE 3644581 A1 s názvom „Spôsob zakladania dutých priestorov v hlbinnom baníctve“,

- publikáciu Šofranko, Zeman: „Zakladanie vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“, rok 2001,
- The International Journal of Transport & Logistics, 8/2010, prednáška Ing. Mária Sidorová, Ing. Peter Čorej: „Technické poznatky z ťažby ložiska mastenca v Taliansku“,
- článok „Použitie sekundárneho sadrovca na výrobu materiálu s kontrolovanou nízkou pevnosťou“ (P. Claisse, E. Ganjian a M. Tyrer; The Open Construction and Building Technology Journal, 2008, 2, 294-305),
- článok „Použitie fosfosadrovca ako základkového materiálu, spôsob ako zmeniť jeho dopad na životné prostredie“ (Xibing Li, Zilong Zhou, Guoyan Zhao, Zhixiang Liu; Gospodarka surowcami mineralnymi; 2008),
- článok „Technológia cementovej základky na báze fosfosadrovca“ (Wang Xin-min, Zhao Bin, Zhang Qin-li, J. Cent. South Univ. Technol.; 2009, 16, 0285-0291),
- výtlačky internetových stránok:
  - <http://www.be-po.cz/betonove-podlahy/betonova-podlaha-vs-anhydrit/>,
  - <http://www.jakbydlet.cz/clanek/450-anhydrit-nebo-beton-.aspx>,
  - <http://www.ceskestavby.cz/clanky/podlahy-lite-betonove-anhydrit-6444.html>,
  - <http://bytyliberec.eu/zvolit-anhydrit-lite-betonove-podlahy-nebo-cementovy-poter/>,
  - <http://www.realizacedrevostavby.cz/drevostavby/item/1217-anhydrit-nebo-beton>.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnuté riešenie nespĺňalo v čase zápisu napadnutého úžitkového vzoru do registra podmienku vynálezcovskej činnosti 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.

Pri hodnotení splnenia uvedenej podmienky prvostupňový orgán postupoval podľa zásad metódy „problém – riešenie“, pričom na základe porovnania znakov a technického účinku jednotlivých riešení opísaných v namietaných dokumentoch a znakov a ich technického účinku hlavného nároku na ochranu napadnutého riešenia za najbližší stav techniky určil dokument – článok autorov Ing. Mária Sidorová, PhD. a Ing. Peter Čorej, PhD. „Technické poznatky z ťažby ložiska mastenca v Taliansku“ (ďalej „namietaný článok“).

V tejto súvislosti poukázal na to, že majitelia v časti „Doterajší stav techniky“ napadnutého úžitkového vzoru uviedli, že pri ťažbe ložísk úžitkových nerastov sa používa mnoho dobývacích metód, ktoré sú závislé od konkrétnych geologicko-technických pomerov pre daný typ ložiska. V súčasnosti sa povoľujú len dobývacie metódy so zakladaním vyťažených priestorov. Je to hlavne z toho dôvodu, aby sa eliminovali alebo úplne vylúčili prejavy banskej činnosti na povrchu. Jednou z nových dobývacích metód je pritom metóda zostupkového dobývania chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou. Pri tejto dobývacej metóde tvorí základku cudzia základka, ktorá je tvorená betónovou zmesou. Vo vyjadrení k návrhu na výmaz majitelia uviedli, že pri dobývacích metódach so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou ide o veľmi nákladnú, i keď bezpečnú metódu, a preto navrhli využiť surovinu z ťažby z ložiska sadrovca ako náhradu za betónovú zmes pri základke. Nahradením určitej časti chudobnej betónovej zmesi anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou sa náklady výrazne znížia, zníži sa znečistenie a zvýši sa výrubnosť. V podstatnej miere je ovplyvnená aj bezpečnosť práce, pretože je odľahčený tzv. umelý strop počas ťažby a zároveň je vytvorená nestlačiteľná základka.

Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že metóda opísaná v namietanom článku (zostupkové dobývanie chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou, opisované ložisko sa nachádza vo Fontane, Taliansko, pričom ide o ložisko mastenca) má výhody, ktoré opisovali aj majitelia, t. j. vysoký stupeň bezpečnosti, vysokú výrubnosť, nízky stupeň znečistenia, žiadne sekundárne prejavy po banskej činnosti na povrchu, ale aj nevýhody – relatívne vysoké náklady na vyťaženú tonu, vzhľadom na použitie betónovej zmesi.

Na základe porovnania napadnutého riešenia a namietaného riešenia v namietanom článku prvostupňový orgán konštatoval, že v rámci rovnakej dobývacej metódy je na zakladanie vydobytých priestorov používaná chudobná betónová zmes, pričom v napadnutom riešení je z dôvodu vysokých finančných nákladov časť nahradená anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou. Za objektívny technický problém preto považoval potrebu vytvorenia adekvátnej náhrady chudobnej betónovej zmesi na vytvorenie základky pre zakladanie vydobytých priestorov.

Prvostupňový orgán ďalej poukázal na skutočnosť, že o potrebe náhrady cementovej zmesi z dôvodov vysokých nákladov je pojednávané napríklad aj v namietanom dokumente – publikácii „Zakladanie

vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“, autorov: Ing. Marián Šofranko, Ing. Róbert Zeman, kde sa uvádza, že: „Najvýraznejším komponentom, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje pevnosť základky je druh a množstvo pojiva (cement, vápno). Je zároveň jednou z ekonomicky najnáročnejšou časťou základky. Pokiaľ je to možné, je snaha sčasti ho nahrádzať inými látkami. S ohľadom na uvedené bol ďalší výskum zameraný na náhradu pojivových materiálov (pozri str. 19, ods. 2). Tieto požiadavky sú však limitované podmienkou ekonomickosti dopravy, čiže vzdialenosťou zdroja týchto odpadov od miesta zakladania“.

Príklad použitia anhydritu ako pojiva vo výrobe základky pre vyťažené priestory v hlbinných baniach je podľa prvostupňového orgánu možné nájsť v dokumente DE 3400044. V uvedenom vynáleze je opísaný príklad použitia prírodného anhydritu, tzn. vyťaženého neupraveného anhydritu (vo vynáleze nazvaného ako „banský anhydrit“), pričom je tu uvedené, že tuhnutie prírodného anhydritu sa uskutočňuje relatívne rýchlo, a preto má oproti iným materiálom v banskom priemysle výhodu vysokej skorej tuhosti. Využitie anhydritu má oproti väčšine hydraulických cementov ako stavebný materiál na základky banskej výstuže v hlbinných baniach výhodu väčšej hospodárnosti (strana 1 dokumentu, 1. a 2. stĺpec).

Riešenie základky vydobytých priestorov nahradením časti chudobnej betónovej zmesi anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou prvostupňový orgán v porovnaní so stavom techniky podľa namietaných dokumentov (namietaného článku, publikácie „Zakladanie vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“ a dokumentu DE 3400044) označil len za spojenie existujúcich riešení, ktoré priamo vyplýva pre odborníka v danej oblasti bez nutnosti použitia činnosti, ktorú by bolo možné hodnotiť ako vynálezcovskú.

Čo sa týka posúdenia podmienky vynálezcovskej činnosti u závislého nároku na ochranu č. 2, podľa ktorého sa aplikuje zakladanie tak, že sa v jednej tretine použije betónová zmes a v dvoch tretinách sa použije anhydrit, resp. sadrovec, prvostupňový orgán konštatoval, že zo stavu techniky vyplýva, že anhydritová, resp. sadrovcová zmes tvorí z ekonomických dôvodov náhradu za betónovú chudobnú zmes, a to najmä v prípade, ak sa anhydrit nachádza v blízkosti zakladania vydobytého priestoru. Majitelia však neuviedli, prečo práve pomer 1/3 profilu – chudobná betónová zmes a 2/3 profilu priestoru anhydritová, resp. sadrovcová zmes je výhodným pomerom pri zakladaní vydobytého priestoru. Podľa opisu anhydritová, resp. sadrovcová zmes môže vzniknúť s pridaním sprievodných vyťažených hornín. Ako sa napríklad uvádza v publikácii „Zakladanie vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“ požiadavky náhrady chudobnej betónovej zmesi sú vždy limitované podmienkou ekonomickosti dopravy. Ako náhrada sa môžu použiť aj rôzne odpady, avšak použitie odpadov v základkovom hospodárstve si vyžaduje dokonalú znalosť situácie, vyhovujúci typ odpadu, vhodnosť prostredia pre túto aplikáciu. Všeobecne sú teda pre tvorbu základky uvedené podmienky, ktoré musia byť zohľadnené pre tú ktorú lokalitu, a teda pomer betónovej zmesi k anhydritovej, resp. sadrovcovej zmesi podľa nároku č. 2 považoval prvostupňový orgán len za vyplývajúci z riešenia danej situácie, a to na základe znalostí v doterajšom stave techniky a v spojení so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky. Prvostupňový orgán na základe uvedeného konštatoval, že ani nárok č. 2 nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti 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.

K ďalšiemu výmazovému dôvodu uvedenému navrhovateľom, že technické riešenie nie je v prihláške napadnutého úžitkového vzoru opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť [§ 44 ods. 1 písm. c) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z.], prvostupňový orgán poukázal na to, že v napadnutom riešení ide len o riešenie náhrady chudobnej betónovej zmesi v tvorbe základky vydobytých priestorov, preto definovanie podmienok (tlaku, teploty, doby tuhnutia), za akých je zmes pre základky vyrábaná, nie je predmetom napadnutého riešenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podali majitelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, ktorý odôvodnili nesprávnym posúdením podmienky vynálezcovskej činnosti prvostupňovým orgánom.

Majitelia v rozklade poukázali predovšetkým na to, že predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru je spôsob zakladania vyťažených banských priestorov, t. j. predmetom ochrany je základná kategória – postup, resp. spôsob, ktorý sa vyznačuje následnosťou dejov, úkonov, t. j. časovým priebehom a tým, na aký pracovný predmet sa pôsobí, ako sa naň pôsobí (poradie vykonávaných úkonov, podmienky) a čo je výsledkom pôsobenia, t. j. výrobok týmto spôsobom vyrobený.

Konštatovali, že aj keď navrhovateľ predložil veľké množstvo dôkazových materiálov, ani jeden dôkazový materiál nepoukazuje na konfliktnosť s predmetom ochrany, ktorým je konkrétny postup – spôsob zakladania vyťažených bankských priestorov. Celé odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia sa podľa majiteľov týka iba jedného funkčného znaku – chudobnej betónovej zmesi a jej nahradenia prírodným anhydritom, t. j. vyťaženým neupraveným „bankským anhydritom“. Majitelia v tejto súvislosti poukázali na to, že termín bankský anhydrit je v slovenskej banskej a geologickej legislatíve absolútne neznámym pojmom. V ustanovení § 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (bankský zákon) v znení neskorších predpisov sa ako vyhradené nerasty uvádzajú len nerasty anhydrit, resp. sadrovec. Prvostupňový orgán podľa názoru majiteľov pochybil tým, že porovnával výlučne (v rámci rôznych dobývacích spôsobov) nahradenie časti chudobnej betónovej zmesi anhydritovou zmesou, resp. sadrovcovou zmesou, pričom mal v rámci rôznych dobývacích spôsobov porovnávať konkrétny postup činnosti zakladania vyťažených bankských priestorov konkrétnymi materiálmi.

Podľa názoru majiteľov konkrétny postup (spôsob) realizácie spôsobu zakladania vyťažených bankských priestorov podľa napadnutého úžitkového vzoru spĺňa zákonnú podmienku vynálezcovskej činnosti, t. j. predstavuje nový spôsob vyznačujúci sa konkrétnym časovým priebehom vykonávaných úkonov za konkrétnych podmienok, výsledkom čoho je úplne nový výrobok týmto spôsobom vyhotovený.

Vyjadrenie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí: *„majitelia však neuviedli, prečo práve pomer 1/3 chudobnej betónovej zmesi a 2/3 anhydritovej zmesi alebo 2/3 sadrovcovej zmesi je výhodným pomerom pri zakladaní vydobytého priestoru“* majitelia označili za úplné nepochopenie veci. Uviedli, že práve tento pomer má byť predmetom ochrany ich technického riešenia. Poukázali na to, že v opise je uvedené, že výhoda oproti iným porovnávaným technickým riešeniam (iba s chudobnou betónovou zmesou) je najmä ekonomická, t. j. výrazná úspora nákladov. Ďalšími výhodami, na ktoré majitelia poukázali vo vyjadrení k návrhu na výmaz, sú najmä zníženie znečistenia, zvýšenie výrubnosti, v podstatnej časti je ovplyvnená aj bezpečnosť práce, pretože je odľahčený tzv. umelý strop počas ťažby a zároveň je vytvorená nestlačiteľná základka.

Ďalším nepochopením zo strany prvostupňového orgánu je podľa majiteľov jeho vyjadrenie, že *„v napadnutom riešení ide len o riešenie náhrady chudobnej betónovej zmesi v tvorbe základky vydobytých priestorov, preto definovanie podmienok (tlaku, teploty, doby tuhnutia), za akých je zmes pre základky vyrábaná, nie je predmetom napadnutého riešenia“*. Majitelia opätovne v tejto súvislosti zdôraznili, že predmetom ochrany je to, čo je uvedené v nárokoch na ochranu, t. j. spôsob, a nie náhrada jednej látky za inú látku.

Poukázali tiež na to, že žiadali prvostupňový orgán, aby vytyčil ústne pojednávanie, kde by mohli sporové strany obhájiť svoje stanoviská, pretože z ich pohľadu ide o významný zásah do ich dlhoročnej odbornej práce. Výsledky ich dlhoročnej odbornej práce sú know-how, ktoré môžu sprístupniť len formou nahliadnutia do spisov. Ide napr. o protokoly o laboratórnych skúškach vykonaných Skúšobným laboratóriom Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. so sídlom v Bratislave a pod. Prvostupňový orgán však nepovažoval ústne pojednávanie za účasti obidvoch účastníkov konania za účelné.

V ďalšej časti rozkladu majitelia konštatovali, že aj keď predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru je spôsob zakladania vyťažených bankských priestorov, t. j. predmetom ochrany je základná kategória postup, resp. spôsob, vyjadria sa aj ku základnej kategórii vec (výrobok, látka, zmes), ktorej sa týkalo prvostupňové rozhodnutie.

Uviedli, že nesúhlasia s celým odôvodnením napadnutého rozhodnutia. V tejto súvislosti poukázali na argumentáciu prvostupňového orgánu publikáciou *„Zakladanie vydobytých priestorov tuhúcou základkou“* autorov Šofranko, Zeman, podľa ktorej *„najvýraznejším komponentom, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje pevnosť základky, je druh a množstvo pojiva (cement, vápno). Je zároveň jednou z ekonomicky najnáročnejších častí základky. Pokiaľ je to možné, je snaha sčasti ho nahrádzať inými látkami. Preto bol ďalší výskum zameraný na náhradu pojivových materiálov...“* Prvostupňový orgán poukázal výlučne na potrebu náhrady pojiva – cementovej zmesi. Napadnuté riešenie však hovorí o spôsobe (časovej postupnosti krokov, ktorými sa zakladá bankský priestor konkrétnymi zmesovými materiálmi, a ďalej o konkrétnom pomere pri ich spojení). Majitelia v tejto súvislosti zdôraznili, že uvedená publikácia hovorí iba o budúcich víziách, t. j. nejde o existujúce riešenie. Uviedli, že odborník v danej oblasti (podľa publikácie) môže byť iba výskumník (zamestnanec laboratória vykonávajúci laboratórne pokusy), a nie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva konkrétne zakladanie vydobytých priestorov tuhúcou základkou.

Pokiaľ prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol nemecký patent DE 3400044, ktorý opisuje použitie prírodného anhydritu (vyťaženého, neupraveného) v banskom priemysle, majitelia konštatovali, že tento anhydrit je výrazne drahší ako chudobná betónová zmes, musí sa doň ešte pridávať voda, popolček z elektrofiltra. Sám osebe nemá dostatočnú tvrdosť a tuhosť, aby mohol vyplniť vyťažené banské priestory. Uvedené riešenie je diametrálne odlišné od napadnutého riešenia, ktoré hovorí o spôsobe (časovej postupnosti krokov, ktorými sa zakladá banský priestor konkrétnymi zmesovými materiálmi, a o konkrétnom pomere pri ich spojení).

Akademické spojenie výskumnej činnosti bez akéhokoľvek výstupu do praxe uvedené v publikácii „Zakladanie vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“ s riešením uvedeným v nemeckom patente DE 3400044 podľa majiteľov nemôže byť na ujmu vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia.

Majitelia napokon konštatovali, že napadnuté riešenie spolu s nadväzujúcim utajovaným know-how a protokolmi o skúškach vykonaných Skúšobným laboratóriom Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. so sídlom v Bratislave, skúšobné pracovisko Prešov je unikátne a v najbližšom období majitelia začnú rokovania o jeho priemyselnom využití s konkrétnymi ťažobnými spoločnosťami.

Majitelia v závere rozkladu informovali, že ich oslovil právny nástupca navrhovateľa – spoločnosť bnt attorneys-at-law, s. r. o. so sídlom v Bratislave, ktorý deklaroval späťvzatie návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru.

Na základe uvedených skutočností majitelia navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru zamietne, alebo aby z dôvodu neuskutočnenia ústneho pojednávania zrušil prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení k rozkladu doručenom úradu 9. februára 2016 plne stotožnil s prvostupňovým rozhodnutím, ako aj s vecnou argumentáciou uvedenou v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Poukázal na to, že pri definovaní objektívneho technického problému, ktorý sa má technickým riešením vyriešiť, sa vychádza zo stanovenia najbližšieho stavu techniky a určenia rozlišujúcich znakov medzi nárokovým riešením a najbližším stavom techniky. Keďže technológia zostupkového dobývania chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou je metódou známou zo stavu techniky, jediným rozlišujúcim znakom napadnutého riešenia voči stavu techniky je nahradenie časti betónovej zmesi sádromcom, resp. anhydritom. Tento rozdiel oproti stavu techniky je konkrétne uvedený aj v samotnom opise napadnutého úžitkového vzoru, kde sa v časti „Doterajší stav techniky“ po predchádzajúcom opise vyššie uvedenej metódy v 3. odseku uvádza: „*Pre efektívnu aplikáciu tejto dobývacej metódy je potrebné znížiť náklady na betónovú zmes a práve tá sa dá nahradiť sádromcom, resp. anhydritom.*“ Ďalej sa v časti „Podstata technického riešenia“ tiež uvádza: „*Týmto technickým riešením sa podstatne ušetrí na výrobe chudobnej betónovej zmesi, ktorá sa nahradí zmesou anhydritu, resp. sádromca.*“ Rovnako tiež v anotácii predmetného úžitkového vzoru sa ďalej konkrétne uvádza: „*Navrhovaný úžitkový vzor svojím technickým využitím anhydritu, resp. sádromca, ktoré sú ekologicky neškodné nerasty, nahrádza až 70 % betónovej zmesi.*“

Na základe vyššie uvedeného navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti vychádzal zo správne definovaného objektívneho technického problému, keď v napadnutom rozhodnutí uviedol: „*Na základe uvedeného je možné za objektívny technický problém pokladať potrebu vytvorenia adekvátnej náhrady chudobnej betónovej zmesi na vytvorenie základky pre zakladanie vydobytých priestorov.*“

Navrhovateľ ďalej uviedol, že tento technický problém, ako taký, bol už tiež známy zo stavu techniky, pričom dlhodobo existuje snaha nahrádzať ekonomicky náročnejšie materiály základky ekonomicky výhodnejšími materiálmi, ako bolo napr. uvedené v prvostupňovom rozhodnutí na str. 12 ods. 1 v súvislosti s publikáciou „Zakladanie vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“ (Šofranko a Zeman, 2001).

K argumentu majiteľov, že predmetom ochrany je spôsob, a nie náhrada jednej látky za inú, navrhovateľ poukázal okrem už uvedených častí opisu napadnutého úžitkového vzoru tiež na časť „Oblasť techniky“, kde je uvedené: „*Jedná sa o využitie sádromca, anhydritu na účely zakladania vyťažených podzemných priestorov*“

*nerastných surovín podzemným spôsobom*“. Podľa navrhovateľa je podstatou technického riešenia de facto využitie sadrovca, anhydritu pri zakladaní vyťažených priestorov, pričom pri zvažovaní možnosti definovania tejto podstaty technického riešenia bola zvolená definícia nároku v kategórii „spôsob“, ktorá sa zrejme javila ako najvhodnejšia pri koncipovaní prihlášky, hoci by bolo rovnako možné podstatu riešenia definovať aj prostredníctvom formulácie nárokov v kategórii „vec“ alebo „použitie“.

Nároky na ochranu tak majú formu spôsobových nárokov, pričom sú zamerané na postup, resp. spôsob zavážania vydobytého banského diela. Prvý nárok zahŕňa postupnosť len dvoch krokov, pričom v prvom kroku sa najskôr zavezie vydobytý priestor jedným materiálom (chudobnou betónovou zmesou) a následne v druhom kroku iným materiálom (anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou). Samotný postup vyplňania priestoru vo vrstvách (či už sú vrstvy z rovnakého alebo rozdielneho materiálu) bez uvedenia akýchkoľvek iných technických znakov však podľa navrhovateľa vyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že vzhľadom na to, že zakladanie vydobytých priestorov betónovou zmesou, ako aj anhydritovou zmesou je zo stavu techniky známe, podstatou tohto spôsobu je vlastne len súčasné použitie týchto dvoch známych materiálov. Technické riešenia, ktoré predstavujú len výber z optimálnych známych materiálov v modifikovaných rozsahoch, resp. nahradenie materiálov vhodnými ekvivalentmi, sú len výsledkom rutínnej práce odborníkov v danej oblasti techniky bez vynaloženia akejkoľvek vynálezcovskej činnosti. Taktiež určenie pomeru vrstiev betónovej zmesi a anhydritovej, resp. sadrovcovej zmesi predstavuje len dimenzovanie riešenia vyplývajúceho zo stavu techniky, čo neprekračuje rámec bežnej odbornej činnosti.

Pokiaľ majitelia argumentujú tým, že „akademické spojenie“ výskumnej činnosti bez akéhokoľvek výstupu z praxe uvedené v stave techniky nemôže byť na ujmu vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia, navrhovateľ konštatoval, že v súlade so zásadami metódy „problém-riešenie“ odborník v danom odbore by prispôbením alebo modifikáciou najbližšieho stavu techniky rozhodne dospel k riešeniu podľa napadnutého úžitkového vzoru, pretože doterajší stav techniky by ho nabádal k danému riešeniu v nádeji na vyriešenie objektívneho technického problému alebo v očakávaní nejakého zlepšenia lebo výhody. Podľa tejto metódy platí, že dokonca aj predpokladané podnietenie alebo predpokladaný rozpoznateľný stimul je dostatočný na preukázanie, že odborník by skombinoval prvky z doterajšieho stavu techniky a dospel by k predmetnému riešeniu. Aby mohlo byť riešenie považované za zrejme, stačí preukázať, že odborník v danom odbore by postupoval podľa stavu techniky s primeraným očakávaním úspechu.

Napokon sa navrhovateľ vyjadril aj k tvrdeniu majiteľov o právnom nástupníctve spoločnosti bnt attorneys-at-law, s. r. o. so sídlom v Bratislave a dôrazne poprel, že by táto spoločnosť bola právnym nástupcom navrhovateľa v predmetnom konaní. Poukázal jednak na to, že údajná zmluva o predaji podniku uzavretá medzi navrhovateľom ako predávajúcim a advokátskou kanceláriou bnt attorneys-at-law, s. r. o. ako kupujúcim je absolútne neplatným právnym úkonom, keďže advokátska kancelária nemôže platne a v súlade s platnými právnymi predpismi [vrátane zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov] nadobudnúť podnik banskej spoločnosti. Ak by aj takáto zmluva bola platným právnym úkonom, nemôže založiť právne nástupníctvo kupujúceho v tomto konaní. Navrhovateľ je právnickou osobou – obchodnou spoločnosťou, ktorá má právnú subjektivitu, od ktorej je odvodená aj procesná subjektivita navrhovateľa v tomto konaní. Navrhovateľ následne zdôraznil, že trvá na podanom návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru.

Na základe uvedených skutočností, ako aj na základe skutočností uvedených v návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru navrhovateľ konštatoval, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňa požiadavku vynálezcovskej činnosti, pretože jeho základné znaky vyplývajú pre odborníka z danej oblasti zrejším spôsobom zo stavu techniky. Podľa navrhovateľa všetky uvedené skutočnosti, ako aj predložené dôkazové materiály dostatočným spôsobom preukazujú absenciu vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia.

V závere vyjadrenia navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil a rozklad majiteľov zamietol.

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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“) 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 o úžitkových vzoroch sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 58 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch 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 o úžitkových vzoroch úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

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

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

Podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona o úžitkových vzoroch na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6.

Podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch sa technické riešenie považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch za stav techniky sa na účely tohto zákona považuje všetko, čo bolo kdekoľvek predtým, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 44 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch výmaz má účinky, akoby úžitkový vzor nebol do registra zapísaný.

Úžitkový vzor č. 5768 s názvom „Zakladanie vytŕažených bankých priestorov“ majiteľov Ing. Petra Čoreja, PhD., Marikovského 53, 048 01 Rožňava a JUDr., Ing. Petra Kúkelčíka, Dunajská 36, 052 01 Spišská Nová Ves bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 2. mája 2011 s právom prednosti od 6. júla 2010 s týmto znením nárokov na ochranu:

1. Spôsob zakladania vytŕažených bankých priestorov, **vyznačujúci sa tým**, že prázdne vydobyté banké dielo (1) sa najprv čiastočne zavezie chudobnou betónovou zmesou (3) a následne čiastočne anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou (4).
2. Spôsob zakladania podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že priestory sa z jednej tretiny svetlého profilu zavezú betónovou zmesou (3) a z dvoch tretín anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou (4).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majitelia spochybnili napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pokiaľ ide o podmienku vynálezcovskej činnosti, orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza, že pri jej hodnotení sa vychádza z obsahu napadnutého úžitkového vzoru. Vychádza sa teda z toho, aký technický problém či nedostatok doterajšieho stavu techniky napadnuté riešenie 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, ktorými disponuje odborník v danom odbore, iba rutinnou inžinierskou činnosťou bez vynaloženia vynálezcovskej činnosti alebo nie.

Vo vzťahu k vecnému posúdeniu splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zatiaľ čo novosť vynálezu 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 uplatniť kombináciu informácií pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých zdrojov spoločne so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky.

Prvostupňový orgán zvolil na účely vyhodnotenia splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti metódu „problém – riešenie“, ktorá zahŕňa výber najbližšieho stavu techniky, určenie rozdielu medzi riešením opísaným najbližším stavom techniky a posudzovaným riešením, stanovenie účinku, ktorý sa zisteným rozdielom/rozdielmi dosahuje, a na základe toho stanovenie objektívneho problému, ktorý je technickým riešením vyriešený. Konečným krokom je posúdenie, či vyriešenie stanoveného objektívneho problému je na základe stavu techniky pre odborníka zrejme alebo nie.

Dokument predstavujúci najbližší stav techniky by mal patriť do rovnakej alebo príbuznej oblasti techniky ako napadnuté riešenie, mal by mať podobný cieľ alebo účinok, mal by zodpovedať podobnému použitiu a mal by mať s napadnutým riešením čo najviac spoločných znakov. Prvostupňový orgán z predložených dôkazových materiálov označil za najbližší stav techniky namietaný článok (článok autorov Ing. Mária Sidorová, PhD. a Ing. Peter Čorej, PhD. „Technické poznatky z ťažby ložiska mastenca v Taliansku“, ďalej aj „D1“). V namietanom článku je popisované zostupkové dobývanie chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnaním napadnutého riešenia s riešením podľa namietaného článku je možné dôjsť k zisteniu, že v oboch prípadoch sa pri rovnakom spôsobe ťažby vydobyté banské priestory zavádzajú chudobnou betónovou zmesou. V spôsobe podľa napadnutého úžitkového vzoru sa však tento proces po zavezení určitej časti banského priestoru ukončí, pričom sa pokračuje s navázaním iného materiálu, konkrétne anhydritu, resp. sadrovca. V oboch prípadoch sa dosiahne zavezenie vydobytých priestorov, ako aj účinky spojené so zavezením, ako sú napríklad zvýšená bezpečnosť pri ťažbe v banských priestoroch, zníženie znečistenia a zvýšenie výrubnosti, ako aj zamedzenie poklesu povrchového terénu. Podľa opisu napadnutého úžitkového vzoru sa použitím anhydritu, resp. sadrovca dosiahne úspora.

Na základe porovnania oboch postupov je nutné konštatovať, že napadnuté riešenie predstavuje alternatívne riešenie k riešeniu podľa namietaného článku, kde v procese zavážania vyťažených banských priestorov sa časť materiálu používaného na základku nahradí iným, prípadne ekonomicky výhodnejším materiálom. Objektívnym problémom riešeným napadnutým úžitkovým vzorom je teda nájdenie vhodnej alternatívy k riešeniu podľa D1.

Alternatívne riešenie je možné považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti v takom prípade, ak pre odborníka v oblasti nie je zrejme.

Stav techniky zahŕňa dokument DE 3400044 C2, 1985 (ďalej „D2“), v ktorom je opísané použitie anhydritu ako spojiva pri výrobe základky pre vyťažené priestory v hlbinných baniach. V D2 je opísaný príklad použitia prírodného anhydritu, tzn. vyťaženého neupraveného, v D2 nazvaného ako „banský anhydrit“. Pri hľadaní alternatívy k chudobnej betónovej zmesi je preto odborník motivovaný znalosťami z dokumentu D2. Pozitívna motivácia odborníka môže vychádzať napríklad z vlastností anhydritu, ktorý rýchlo tuhne, a preto poskytuje určitú výhodu.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že riešenie podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru je pre odborníka zrejme zo stavu techniky (namietaný článok, D2) a nespĺňa preto podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Nárok na ochranu č. 2 konkretizuje objemový pomer zložiek základky, ktorý je definovaný formuláciou: „priestory sa z jednej tretiny svetlého profilu zavezú betónovou zmesou (3) a z dvoch tretín anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou (4)“.



Špecifikácia objemového pomeru zložiek základky nie je v opise napadnutého úžitkového vzoru podložená žiadnymi konkrétnymi výsledkami a nie je odôvodnená ani výhodnosť takéhoto pomeru. Pokiaľ je v stave techniky známe použitie jednej či druhej suroviny na zavážanie vydobytých banských diel, tieto suroviny samé osebe poskytujú určité overené kvality a účinky. Kombinácia týchto surovín v následnom navezení a v definovanom pomere bude poskytovať len také kvality, ktoré je možné na základe vlastností, množstiev a poradia uloženia jednotlivých zložiek očakávať. Majitelia v opise ani v ďalšom konaní nepreukázali žiadny synergický alebo prekvapivý účinok, ktorý je možné dosiahnuť pri postupom navezení jednej a druhej suroviny v danom poradí a v definovanom objemovom pomere.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedeného konštatuje, že ani predmet nároku na ochranu č. 2 napadnutého riešenia nie je výsledkom vynálezovskej činnosti, a teda nespĺňa podmienku podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Majitelia v rozklade poukázali hlavne na skutočnosť, že predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru je spôsob, pričom spôsob sa vyznačuje časovou následnosťou dejov, podmienkami a výsledkom pôsobenia. Majitelia nesúhlasili s odôvodnením v prvostupňovom rozhodnutí, ktoré sa týka iba jedného znaku – chudobnej betónovej zmesi a jej nahradenia prírodným, t. j. vyťaženým „banským anhydritom“. Podľa majiteľov prvostupňový orgán nepochopil predmet ochrany.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tvrdením majiteľov v tom, že predmetom napadnutého úžitkového vzoru je spôsob, pretože to vyplýva priamo zo znenia nárokov na ochranu. Podľa nároku na ochranu č. 1 „prázdne vydobyté banské dielo (1) sa najprv čiastočne zavezie chudobnou betónovou zmesou (3) a následne čiastočne anhydritovou, resp. sadrovcovou zmesou (4)“.

Ako to vyplýva zo znenia nároku na ochranu č. 1 napadnutého riešenia, uvedený spôsob nie je definovaný konkrétnymi fyzikálnymi podmienkami, ani charakteristikou výsledku pôsobenia. Spôsob v nároku na ochranu č. 1 v skutočnosti určuje len časovú postupnosť navezenia dvoch materiálov, chudobnej betónovej zmesi a anhydritu, resp. sadrovca. V opise napadnutého úžitkového vzoru je v časti „Podstata technického riešenia“ v súvislosti s napadnutým riešením uvedené: „Týmto technickým riešením sa podstatne ušetrí na výrobe chudobnej betónovej zmesi, ktorá sa nahradí zmesou anhydritu, resp. sadrovca“. V opise napadnutého úžitkového vzoru nie je v žiadnej časti odôvodnené, prečo sa najskôr vyťažené priestory zavezu chudobnou betónovou zmesou a potom sadrovcom. Z citovanej časti opisu vyplýva, že ide len o alternatívne riešenie, pri ktorom sa časť používanej suroviny nahradí inou. Použitie alternatívnej suroviny (anhydrit) je však na takéto účely známe (D2). Predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru je síce spôsob, ako to správne uvádzajú majitelia, avšak podstata tohto spôsobu spočíva len v náhrade časti chudobnej betónovej zmesi inou surovinou, t. j. anhydritom, resp. sadrovcom. Orgán rozhodujúci o rozklade teda konštatuje, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil podstatu úžitkového vzoru, t. j. ako riešenie náhrady chudobnej betónovej zmesi v tvorbe základky vydobytých banských priestorov.

Majitelia tiež zdôraznili, že práve pomer chudobnej betónovej zmesi a anhydritu, resp. sadrovca má byť predmetom ochrany. Upozornili ďalej na to, že vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz vymenovali okrem ekonomických výhod aj ďalšie výhody, ktorými sú zníženie znečistenia, zvýšenie výrubnosti a bezpečnosť práce v dôsledku vytvorenia nestlačiteľnej základky.

Z vyjadrenia majiteľov v rozklade však aj naďalej nie je jasná prípadná výhodnosť konkrétneho pomeru použitých surovín (t. j. 1/3 chudobnej betónovej zmesi a 2/3 anhydritu, resp. sadrovca) definovaného v nároku na ochranu č. 2, pričom nie je jasná ani súvislosť uvedeného pomeru s ďalšími vyššie vymenovanými výhodami.

V reakcii na názor majiteľov, že anhydrit použitý v riešení podľa dokumentu D2 je sám osebe drahší než chudobná betónová zmes, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že toto tvrdenie nie je majiteľmi podložené konkrétnou kalkuláciou. Cena suroviny je vždy ovplyvnená pôvodom, spôsobom ťažby, zložením, dopravou, spracovaním a podobne. O výslednej cene suroviny je preto možné hovoriť vždy len v konkrétnych podmienkach. Zároveň je nutné uviesť, že ani cenu chudobnej betónovej zmesi a anhydritu, resp. sadrovca podľa napadnutého riešenia nie je možné porovnať bez uvedenia pôvodu surovín, konkrétneho zloženia betónu, bez vyčíslenia nárokov na prepravu a spracovanie týchto surovín a pod. Napokon je nutné skonštatovať, že predmetom napadnutého úžitkového vzoru nie je kvalitatívne vymedzenie druhu a zdroja, resp. pôvodu anhydritu, resp. sadrovca. V opise a nárokoch na ochranu napadnutého riešenia sa uvádza len všeobecne „anhydrit“ alebo „sdrovec“. Pod definíciou „anhydrit“ alebo „sdrovec“ uvedenou v nároku na

ochranu č. 1 napadnutého riešenia je preto možné chápať akýkoľvek anhydrit alebo sadrovec, teda aj taký anhydrit, aký je opísaný v D2 a použitie ktorého považujú pôvodcovia riešenia podľa dokumentu D2 za hospodárne.

Majitelia tiež uviedli v súvislosti s dokumentom „Zakladanie vydobytých priestorov tuhnúcou základkou“ (ďalej „D3“) a časťou, v ktorej sa hovorí o možnej náhrade chudobnej betónovej zmesi inými látkami (konkrétne: „pokiaľ je možné, je snaha ho sčasti nahrádzať inými látkami“), že uvedený dokument hovorí len o budúcich víziách, a nie o existujúcich riešeniach. Majitelia označili výsledok posúdenia vynálezcovskej činnosti prvostupňovým orgánom za „akademické spojenie“ výskumnej činnosti uvedenej v dokumente D3, bez akéhokoľvek výstupu do praxe, s riešením uvedeným v dokumente D2, ktoré podľa majiteľov nemôže byť na závalu vynálezcovskej činnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade na vysvetlenie uvádza, že prvostupňový orgán uviedol v rozhodnutí dokument D3 ako dokument motivujúci odborníka hľadať alternatívne riešenie s ohľadom na skutočnosť, že sa v ňom uvádza: „Najvýraznejším komponentom, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje pevnosť základky je druh a množstvo pojiva (cement, vápno). Je zároveň jednou z ekonomicky najnáročnejších častí základky. Pokiaľ je to možné, je snaha sčasti ho nahrádzať inými látkami. Preto bol ďalší výskum zameraný na náhradu pojivových materiálov“.

Za najbližší stav techniky k napadnutému riešeniu bol prvostupňovým orgánom označený namietaný článok, ktorý opisuje skúsenosti z ťažby ložiska mastenca v Taliansku, kde sa už 30 rokov využíva zostupkové dobývanie chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou (namietaný článok, časť 1, „Úvod“). Dokument D2 zase opisuje odskúšané riešenie zakladania banských priestorov s pomocou anhydritu. Odborník teda na základe znalostí riešení podľa D1 a D2 dokáže úplne alebo aspoň čiastočne nahradiť jednu surovinu druhou (chudobná betónová zmes, anhydrit), pričom obsah dokumentu D3 ho k tejto náhrade jednoznačne motivuje. Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí vychádzal najmä zo skutočných riešení (namietaný článok a D2), orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom majiteľov, ktorý označili výsledok posúdenia vynálezcovskej činnosti prvostupňovým orgánom za „akademické spojenie výskumnej činnosti uvedenej v dokumente D3, bez akéhokoľvek výstupu do praxe, s riešením uvedeným v dokumente D2“ a považuje odôvodnenie v rozhodnutí prvostupňového orgánu (str. 12, ods. 5) za správne. Hoci sa v uvedenom odseku 5 namietaný článok priamo nespomína, prvostupňový orgán pri aplikácii metódy „problém – riešenie“ z neho priamo vychádzal.

V súvislosti s tvrdením majiteľov, že technické riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru spolu s nadväzujúcim utajovaným „know-how“ a protokolmi o vykonaných skúškach je unikátne, je nutné uviesť, že predmetom ochrany úžitkovým vzorom je technické riešenie len v takom rozsahu, v akom je v nárokoch na ochranu definované konkrétnymi znakmi a v akom je podložené opisom technického riešenia. Predmetom napadnutého úžitkového vzoru je teda len spôsob, ktorý je definovaný znakmi uvedenými v nárokoch na ochranu č. 1 a 2 napadnutého riešenia. Úžitkovým vzorom nie je možné chrániť utajované „know – how“. Podmienkou priemyselno-právnej ochrany úžitkovým vzorom je sprístupnenie podstaty technického riešenia verejnosti. Na rozdiel od ochrany úžitkovým vzorom, kedy sa celá podstata technického riešenia zverejní, „know-how“ predstavuje odlišnú formu ochrany technického riešenia prostým utajením.

Pokiaľ ide o výhradu majiteľov voči postupu prvostupňového orgánu, ktorým tento na ich žiadosť nevytýčil ústne pojednávanie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že podľa § 45 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch úrad určí dátum ústneho pojednávania, ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní navrhovateľa výmazu a majiteľov úžitkového vzoru.

Prvostupňový orgán v tejto súvislosti v napadnutom rozhodnutí uviedol, že z predloženého návrhu na výmaz úžitkového vzoru a k nemu priložených dokladov, ako aj z vyjadrenia majiteľov úžitkového vzoru boli zrejme skutočnosti potrebné na vydanie rozhodnutia vo veci. Majiteľmi navrhované ústne pojednávanie odbornej komisie na prerokovanie prípadu za účasti obidvoch účastníkov konania by preto nebolo účelné. Dôvody uvádzané majiteľom ako účelovosť podania návrhu či zásah do dlhoročnej odbornej práce boli prvostupňovým orgánom označené ako skutočnosti, ktoré nie sú relevantné na posúdenie uplatnených dôvodov návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru.

S postupom prvostupňového orgánu sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje, pričom rovnako ako prvostupňový orgán na základe preskúmania prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu zastáva názor, že všetky skutočnosti potrebné na vydanie rozhodnutia vo veci boli a sú zrejme z písomných

podaní účastníkov konania. Prípadné ďalšie dôkazové materiály predložené majiteľmi a ani samotné ústne pojednávanie by nemohlo ovplyvniť výsledok konania. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že zvolanie ústneho pojednávania v rámci predmetného konania by nebolo účelné.

Napokon v súvislosti s tvrdením majiteľov o právnom nástupníctve spoločnosti bnt attorneys-at-law, s. r. o. na strane navrhovateľa a o deklarovanom späťvzátí návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Dňa 30. októbra 2015 bolo úradu doručené podanie spoločnosti Úpadnica, s. r. o., Štôlna Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma, ktorým uvedená spoločnosť požiadala o zastavenie konania o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov podanom navrhovateľom. Uvedená žiadosť bola podaná v zmysle § 58 ods. 7 zákona o úžitkových vzoroch a odôvodnená bola tým, že spoločnosť Úpadnica, s. r. o. je právnym nástupcom navrhovateľa na základe zmluvy o predaji podniku uzatvorenej medzi navrhovateľom a spoločnosťou bnt attorneys-at-law, s. r. o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava a zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spoločnosťou bnt attorneys-at-law, s. r. o. a spoločnosťou Úpadnica, s. r. o., pričom spoločnosť Úpadnica, s. r. o. uviedla, že nemá záujem na pokračovaní predmetného konania.

Úrad nevyhovel tejto žiadosti, pretože na základe zmluvy o predaji podniku predávajúci nestráca svoju právnu subjektivitu a kupujúci sa nestáva univerzálnym právnym nástupcom predávajúceho a ani právnym nástupcom navrhovateľa v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru. Účastníkom konania o predmetnom návrhu na výmaz v postavení navrhovateľa je podľa skutkového stavu zisteného v predmetnom konaní spoločnosť Rozmin, s. r. o. a táto spoločnosť bola do vydania tohto rozhodnutia ako jediná oprávnená vziať návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru späť, pričom vo vyjadrení k rozkladu uviedla, že na podanom návrhu trvá. Spoločnosť Úpadnica, s. r. o. teda nebola oprávnená žiadať zastavenie konania o predmetnom návrhu v zmysle ustanovenia § 58 ods. 7 zákona o úžitkových vzoroch.

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 platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Ing. Peter Čorej, PhD.  
Marikovszkého 53  
048 01 Rožňava

II.  
FAJNOR IP, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava