



Banská Bystrica 30. septembra 2016
PÚV 200-2007/ÚV 5030 II/89-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. marca 2015 majiteľom Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 200-2007/ÚV 5030 /I-6-2015 z 20. februára 2015 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 5030 s názvom „Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou“, podaného navrhovateľom RYBA Košice, spol. s r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Jánom Ďuricom, Patentová a známková kancelária, Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica (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 § 4 a § 8 predmetného zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PÚV 200-2007/ÚV 5030 /I-6-2015 z 20. februára 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PÚV 200-2007/ÚV 5030 /I-6-2015 z 20. februára 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. 5030 s názvom „Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) na základe návrhu vymazaný z registra úžitkových vzorov. Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru navrhovateľ odôvodnil tým, že napadnuté riešenie nebolo spôsobilé na ochranu podľa ustanovenia § 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., pretože nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 tohto zákona. Podľa navrhovateľa v čase vzniku práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru boli dávno známe riešenia plniace rovnaký účel a na splnenie tohto účelu používali rovnaké technické prostriedky ako pri napadnutom riešení. Navrhovateľ na preukázanie dôvodnosti návrhu predložil dôkazové materiály označené ako D1 a D2 (ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutý úžitkový vzor v znení predložených upravených nárokov na ochranu nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., pretože pre odborníka vyplýva zrejším spôsobom zo stavu technicky vyplývajúceho z dokumentov D1 a D2 v spojení so všeobecne známymi vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky.

Po preskúmaní namietaných dokumentov D1 a D2 a ich porovnaní s predmetom napadnutého úžitkového vzoru prvostupňový orgán konštatoval, že obidva namietané dokumenty patria do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor, keďže sú zamerané na rovnaký účel. Vzhľadom na

skutočnosť, že namietaný dokument D2 má s napadnutým úžitkovým vzorom najviac spoločných technických znakov, pretože podobným spôsobom ako je opísané v dokumente D2 sa vyrába aj výrobok podľa napadnutého úžitkového vzoru, avšak s tou alternatívou, že výrobok podľa napadnutého úžitkového vzoru je plnený studenou náplňou v hmotnostnom pomere pečiva k náplni 1 : 0,9 až 1,3, kým výrobok podľa dokumentu D2 je s výhodou plnený ohriatou náplňou, prvostupňový orgán tento vo vzťahu k napadnutému riešeniu považoval za najbližší stav techniky.

Na základe porovnania znakov hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru a informácií zrejmych z najbližšieho stavu techniky, t. j. dokumentu D2 prvostupňový orgán za objektívny technický problém existujúci v stave techniky pokladal alternatívny druh plneného pečiva, pričom dospel k záveru, že odborník v danej oblasti by na základe všeobecných znalostí v danom odbore v kombinácii s informáciami vyplývajúcimi z najbližšieho stavu techniky dokumentu D2 v spojení s dokumentom D1 dospel k predmetu ochrany hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru bez uplatnenia vynálezcovskej činnosti. Ani závislé nároky na ochranu č. 2 až 7 napadnutého úžitkového vzoru podľa prvostupňového orgánu vzhľadom na dokumenty D1 a D2 v spojení so všeobecnými znalosťami odborníka v danej oblasti techniky nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že napadnutý úžitkový vzor v znení predložených upravených nárokov na ochranu nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z..

Majiteľ zastával názor, že prvostupňový orgán pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia podľa metódy „problém-riešenie“ neuplatnil všetky znaky napadnutého úžitkového vzoru uvedené v nárokoch na ochranu.

Majiteľ poukázal na to, že prvostupňový orgán za najbližší stav techniky v predmetnom prípade určil namietaný dokument D2 a ako ďalší stav techniky zobral do úvahy dokument D1. Proti vynálezcovskému kroku boli tiež uplatnené všeobecné znalosti odborníka, ktoré však podľa majiteľa neboli zo strany prvostupňového orgánu nijakým spôsobom zhodnotené ani podložené a nemohli byť podľa jeho názoru ani odvodené zo stavu techniky.

Za nesprávne majiteľ považoval aj určenie objektívneho technického problému zo strany prvostupňového orgánu (alternatívny druh slaného pečiva). Uvedené odôvodnil tým, že hoci výrobok podľa napadnutého úžitkového vzoru je druhom plneného pečiva, vytvorenie nového druhu plneného pečiva nebolo samoúčelné len z dôvodu obohatenia trhu o nový výrobok, ale vyriešil sa technický problém konzumácie a predaja obľúbených majonézových a nemajonézových šalátov a pečiva bez použitia príboru a taniera/kelímku.

Podľa majiteľa o alternatívny druh plneného pečiva by išlo v prípade, ak by išlo o ohriate pečivo naplnené teplou plnkou tak, ako je to uvedené v dokumente D2. V tejto súvislosti poukázal na to, že všetky výrobky podľa dokumentu D2 predstavujú výrobky „teplej kuchyne“, pričom výrobky podľa napadnutého úžitkového vzoru spadajú do inej oblasti gastronómie, a to do „studenej kuchyne“.

Majiteľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pri hodnotení doterajšieho stavu techniky nie presne interpretoval znaky stavu techniky (riadky 8 a 9 posledného odseku na str. 11 napadnutého rozhodnutia). Z dokumentu D2 (str. 1 riadky 41 – 46, str. 2 riadky 29 – 39) podľa majiteľa jasne vyplýva, že tento sa zaoberá teplou potravinou v tvare párku alebo klobásy, resp. nejakou teplou neidentifikovanou potravinou konzistencie mäkkej zmrzliny. S ohľadom na uvedené majiteľ vyvodil záver, že na základe dokumentu D2 si odborník nemohol osvojiť názor, že rožok alebo bagetu možno naplniť studenou potravinou tekutej konzistencie obsahujúcou drobné komponenty, ako je to uvedené v nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Pokiaľ ide o dokument D1, majiteľ uviedol, že tento sa zaoberá spôsobom prípravy žemle na sendviče. V tejto súvislosti poznamenal, že pečivo použité v tomto namietanom dokumente nie je vhodné na plnenie typom plnky podľa napadnutého úžitkového vzoru, pretože ide o úzko štrbinovitý otvor, ktorý je vhodný len na plátok syra, prípadne plátok šunky a list šalátu zbalených do balíčka, čo je v dokumente uvedené ako výhodná alternatíva. Zároveň zopakoval, že pečivo v dokumente D1 je narezané iným spôsobom ako v prípade napadnutého úžitkového vzoru.

Keďže ani dokument D1 sa nezaobrá plnkou tekutej konzistencie obsahujúcou drobné komponenty ako je to nárokované v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, ani z tohto dokumentu nemohol odborník podľa majiteľa získať poznatok, ktorý by ho priviedol k napadnutému riešeniu (rožok alebo bagetu s vytvorenou pozdĺžnou dierou je možné naplniť plnkou, ktorá je studená, je tekutej konzistencie a obsahuje drobné komponenty).

Majiteľ sa ďalej nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že veľkosť trňa udáva pomer hmotnosti pečiva a náplne a považoval ho za rozporné s princípmi logiky. Za nesprávne považoval aj tvrdenie, že z dokumentu D2 priamo vyplýva pomer hmotnosti pečiva k náplni v uvedenom rozpätí 1 : 0,9 až 1,3. Poznámeneal, že z predmetného dokumentu vyplýva len fakt, že priemer diery v pečive má zodpovedať priemeru párku, pričom párok môže byť rovnako dlhý ako otvor alebo dlhší. V tejto súvislosti konštatoval, že v napadnutom riešení priemer trňa na vytvorenie pozdĺžnej diery v pečive nie je daný priemerom vkladanej plnky.

Vynálezcovská činnosti napadnutého riešenia podľa vyjadrenia majiteľa spočíva vo vynájdení možnosti predaja a konzumácie potravín s tekutou studenou zložkou obsahujúcou drobné komponenty ako sú majonézové a nemajonézové šaláty, v stánkoch rýchleho občerstvenia a benzínových pumpách a podobne, bez použitia taniera a lyžice či vidličky, a to bez toho, aby dochádzalo k častému znečisteniu odevu konzumujúceho pri jedení takejto potraviny z kelímka za pomoci rožka.

Majiteľ v podanom rozklade napadol tiež tvrdenie prvostupňového orgánu, že závislé nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru obsahujú len znaky, ktoré spadajú do všeobecných vedomostí odborníka. Tak, ako už bolo uvedené aj vo vyjadrení k návrhu na výmaz, nárok na ochranu č. 2 napadnutého riešenia, v súvislosti s ktorým majiteľ poukázal na príklad č. 1, podľa majiteľa obsahuje znak, ktorý nie je nikde uvedený, ani nie je spomenutý jeho účinok a nemožno tvrdiť, že patrí do všeobecných znalostí odborníka, keďže aj navrhovateľ (odborník v tejto oblasti) tvrdil, že je to nevýhodný znak.

V prípade pochybností na podporu a posúdenie, či určité riešenie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, možno podľa majiteľa využiť aj podporné indicie. O prítomnosti vynálezcovskej činnosti v napadnutom úžitkovom vzore svedčí podľa jeho názoru fakt, že medzi dátumom zverejnenia namietaných dokumentov a dátumom prihlásenia napadnutého úžitkového vzoru na ochranu uplynula veľmi dlhá doba (v prípade dokumentu D1 až 76 rokov, pri dokumente D2 je to 26 rokov). V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozhodnutie sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu vo veci T 330/92. Za indíciu, ktorá v danom prípade svedčí v prospech vynálezcovskej činnosti, majiteľ považoval tiež komerčný úspech, ktorý produkt podľa napadnutého riešenia dosiahol v dôsledku nárokováných technických znakov a nie vďaka intenzívnym marketingovým technikám. Za účelom potvrdenia komerčného úspechu výrobku podľa napadnutého úžitkového vzoru majiteľ spolu s rozkladom predložil článok uverejnený 13. júla 2013 v denníku Nový čas.

O vynálezcovskej činnosti môže podľa majiteľa svedčiť tiež jednoduché riešenie. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu vo veci T 330/87.

Prítomnosť vynálezcovskej činnosti v napadnutom riešení dokazuje podľa majiteľa aj fakt, že stav techniky týkajúci sa výroby a spôsobu konzumácie žemľových sendvičov vyrobených podľa dokumentu D1 a sendvičov hamburgerového typu pripravených podľa dokumentu D2 bol odlišný od východiskového stavu konzumácie majonézových a nemajonézových šalátov, ktoré obsahujú drobné zložky, ktoré sa nepodávali v rozrezanej žemli alebo rožku, ale ktoré sa podávali a konzumovali lyžicou alebo vidličkou z taniera alebo kelímka a rožok sa k tomu prikusoval, alebo sa konzumovali priamo rožkom z kelímka.

V závere rozkladu majiteľ podotkol, že ak stav techniky obsahuje veľmi všeobecný výraz, napr. „akýkoľvek typ potravinovej plnky“, a tento výraz by mal tvoriť prekážku v ďalšej tvorivej práci v oblasti potravinárstva, pretože zahŕňa všetko, v takejto oblasti by zanikla priemyselno-právna ochrana a žiadne nové potravinové zmesi by nemohli byť vynálezom chráneným patentom alebo úžitkovým vzorom.

Berúc do úvahy vyššie uvedené majiteľ považoval za preukázané, že dokument D2, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky, ani dokument D1 neposkytujú také informácie, ktoré by majiteľa nabádali, aby ich pri svojom riešení využil, teda, že je vhodné použiť podlhovasté pečivo s pozdĺžnym otvorom na naplnenie studenou náplňou tekutej konzistencie s drobnými komponentmi alebo studenou náplňou pastovitej konzistencie v hmotnostnom pomere pečiva k náplni 1 : 0,9 až 1,3. Rovnako nikde nebol spomenutý ani

čiasťočný priečný rez pečiva, ktorým sa vytvorí uzáver po naplnení pečiva, teda ani tento znak nie je a nemôže byť podľa majiteľa pre odborníka zrejmy.

Na základe uvedených skutočností majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že rozhodne o čiastočnom výmaze napadnutého úžitkového vzoru a ponechá ho v platnosti v zmenenom znení nárokov na ochranu predložených v rámci vyjadrenia k návrhu.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. júna 2015 tento označil za neopodstatnený.

Tvrdenie majiteľa, že vynálezcovská činnosť napadnutého riešenia, a teda technický problém, ktorý mal byť napadnutým riešením vyriešený, spočíva vo vynájdení možnosti predaja a konzumácie potravín s tekutou studenou zložkou obsahujúcich drobné komponenty, ako sú majonézové a nemajonézové šaláty, v stánkoch rýchleho občerstvenia a benzínových pumpách, a to bez použitia taniera a lyžice či vidličky a bez toho, aby dochádzalo k častému znečisteniu odevu konzumujúceho, považoval navrhovateľ za zavádzajúce a účelové.

Ako už bolo uvedené v návrhu ma výmaz, aj vo vyjadrení o rozklade navrhovateľ zopakoval, že v čase vzniku práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru boli z namietaných dokumentov D1 a D2 dávno známe riešenia plniace rovnaký účel ako napadnuté riešenie, pričom na splnenie tohto účelu používali rovnaké technické prostriedky. Podľa navrhovateľa je nepochybné, že majiteľ sa s cieľom spochybníť opodstatnenosť zahrnutia namietaných dokumentov do relevantného stavu techniky usiluje pozmeniť popis technického problému riešeného napadnutým úžitkovým vzorom.

V súvislosti s posúdením, či napadnuté riešenie možno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti, navrhovateľ poznamenal, že je potrebné poukázať na technický problém, ktorý mal byť riešený, ako aj na spôsob jeho riešenia. Z doterajšieho stavu techniky uvedeného v opise napadnutého úžitkového vzoru podľa navrhovateľa vyplýva, že hlavným problémom, ktorý mal byť napadnutým riešením riešený, je, aby pri jedení nedochádzalo k vypadávaniu, prípadne odkvapkávaniu náplne rožka alebo bagety.

Zároveň majiteľ konštatoval, že je nepochybné, že odborníkovi v danej oblasti techniky je zjavné, že na to, aby nedochádzalo k vypadávaniu a odkvapkávaniu náplne (bez ohľadu na to, či je náplň teplá alebo studená) po stranách naplneného pečiva, postačí, aby bola náplň vložená do nejakej dutiny, ktorá je otvorená iba zo strany konzumácie takto naplneného pečiva. Takéto riešenie je pritom podľa navrhovateľa zjavné aj z namietaných dokumentov. Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ konštatoval, že k vytvoreniu napadnutého riešenia nebolo, pri znalosti stavu techniky, nutné vynaložiť vynálezcovskú činnosť.

Pokiaľ ide o znak uvedený v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru spočívajúci v tom, že pomer hmotnosti pečiva k náplni je 1 : 0,9 až 1,3, navrhovateľ namietol, že majiteľ v podanom rozklade nijako nevysvetlil a nezdôvodnil, prečo by toto bolo možné považovať za konkrétny návod na prípravu jedla. Navrhovateľ preto zotrval na zdôvodnení jeho neopodstatnenosti vzhľadom k účelu, ktorý sa mal napadnutým riešením dosiahnuť. Zároveň zopakoval, že účelom tohto znaku mal byť podľa neho iba pokus o umelé odlíšenie napadnutého riešenia od známeho stavu techniky.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho 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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 § 60 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch 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. 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 technické riešenie sa 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 pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 8 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa neprihliada na obsah prihlášok, patentových prihlášok, medzinárodných prihlášok a európskych patentových prihlášok, ktoré ku dňu, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

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

Úžitkový vzor č. 5030 s názvom „Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou“ majiteľa Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 26. septembra 2008 s právom prednosti od 26. novembra 2007 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Pečivo, najmä rožok alebo bageta, po upečení naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou z rôznych potravinárskych komodít, **vyznačujúce sa tým**, že náplň tekutej konzistencie obsahujúca drobné komponenty alebo náplň pastovitej konzistencie je umiestnená v pozdĺžnej dutine vytvorenej v jeho centrálnej časti, tak, že kôrka na jeho povrchu je porušená len na jednom konci, pričom hmotnostný pomer pečiva k náplni je 1 : 0,9 až 1,3.
2. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že kôrka na jeho povrchu je porušená úplným alebo čiastočným priečnym rezom.
3. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúce sa tým**, že náplňou je šalát na báze rybacieho mäsa, sóje, syra, šunky alebo údeného mäsového výrobku a/alebo zeleniny alebo ich zmes.
4. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 3, **vyznačujúce sa tým**, že šalát obsahuje majonézu.
5. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že náplňou je nátierka alebo pena na báze syra, sóje, mäsa, údeného mäsového výrobku, šunky alebo pečene alebo v zmesi so zeleninou.
6. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že náplň je vytvorená zmesou šalátu na báze rybacieho mäsa, zeleniny, sóje, syra, šunky alebo údeného mäsového výrobku s obsahom majonézy a pikantného šalátu bez majonézy.
7. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že náplň obsahuje kúsky zeleniny, mleté mäso, tuk a tekutú zložku.

Majiteľ podaním z 23. júna 2014 navrhol zmenu nárokov na ochranu č. 1 až 7, a to v nasledovnom znení:

1. Pečivo, najmä rožok alebo bageta, po upečení naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou z rôznych potravinárskych komodít, **vyznačujúce sa tým**, že náplň tekutej konzistencie obsahujúca drobné komponenty alebo náplň pastovitej konzistencie je studená a je umiestnená v pozdĺžnej dutine vytvorenej v jeho centrálnej časti, tak, že kôrka na jeho povrchu je porušená len na jednom konci, pričom hmotnostný pomer pečiva k náplni je 1 : 0,9 až 1,3.

2. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že kôrka na jeho povrchu je porušená úplným alebo čiastočným priečnym rezom.
3. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúce sa tým**, že náplňou je šalát na báze rybacieho mäsa, sóje, syra, šunky alebo údeného mäsového výrobku a/alebo zeleniny alebo ich zmes.
4. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 3, **vyznačujúce sa tým**, že šalát obsahuje majonézu.
5. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že náplňou je nátierka alebo pena na báze syra, sóje, mäsa, údeného mäsového výrobku, šunky alebo pečene alebo v zmesi so zeleninou.
6. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že náplň je vytvorená zmesou šalátu na báze rybacieho mäsa, zeleniny, sóje, syra, šunky alebo údeného mäsového výrobku s obsahom majonézy a pikantného šalátu bez majonézy.
7. Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým**, že náplň obsahuje kúsky zeleniny, mleté mäso, tuk a tekutú zložku.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí posúdil upravené nároky na ochranu ako nároky spĺňajúce podmienky podľa § 7 vyhlášky úradu č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože tieto sú podľa neho jasné, stručné, ako aj podložené opisom. Upravené nároky na ochranu podľa prvostupňového orgánu spĺňajú aj podmienky podľa § 39 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, pretože ich zmenené znenie má oporu v opise. Prvostupňový orgán teda svoje rozhodnutie založil na základe znenia upravených nárokov na ochranu z 23. júna 2014.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil správnosť hodnotenia vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia prvostupňovým orgánom.

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

- US patent 1841576 s názvom „Method of preparing buns for sandwiches“ zverejnený 26. januára 1932 (dokument D1),
- GB patent 2062436 s názvom „Hamburger-type sandwiches“ zverejnený 28. mája 1981 (dokument D2).

Spolu s rozkladom majiteľ predložil článok uverejnený 13. júla 2013 v denníku Nový čas, ktorý mal podľa jeho názoru preukazovať komerčný úspech výrobku podľa napadnutého úžitkového vzoru.

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.

Majiteľ v úvode rozkladu namietol, že nie všetky znaky napadnutého úžitkového vzoru uvedené v nárokoch na ochranu boli prvostupňovým orgánom uplatnené pri aplikácii metódy „problém - riešenie“ použitej na zhodnotenie vynálezcovskej úrovne napadnutého riešenia.

V súvislosti s uvedenou námietkou orgán rozhodujúci o rozklade na vysvetlenie uvádza, že aplikácia metódy „problém - riešenie“ sa podľa praxe úradu môže, ale aj nemusí použiť pri hodnotení vynálezcovskej činnosti. Jej aplikácia v posudzovanom prípade preto nemusela byť nevyhnutná vo vzťahu ku všetkým znakom napadnutého riešenia. Dôležité je, aby rozhodnutie úradu obsahovalo odôvodnenie vo vzťahu ku všetkým relevantným znakom. V nasledujúcej časti odôvodnenia tohto rozhodnutia bude kvôli úplnosti zahrnutá aj aplikácia uvedenej metódy vo vzťahu k odlišným znakom napadnutého riešenia voči najbližšiemu stavu techniky, ktorých posúdenie je podstatné z hľadiska hodnotenia vynálezcovskej činnosti, ako aj z hľadiska argumentov uvedených v rozklade. Ako to vyplynie z nasledujúceho textu, orgán rozhodujúci o rozklade za takéto znaky považuje:

- A) plnku zahŕňajúcu jej konzistenciu, štruktúru a teplotu,
- B) hmotnostný pomer pečiva k plnke a
- C) čiastočný priečny rez na pečive na uzatvorenie pečiva pred vytekaním plnky (znak nároku na ochranu č. 2).

Podľa majiteľa nebol pri aplikácii metódy „problém - riešenie“ prvostupňovým orgánom správne stanovený objektívny problém, ktorý bol napadnutým úžitkovým vzorom riešený. Objektívnym problémom malo byť podľa majiteľa poskytnutie obľúbenej pochúťky, ktorou sú majonézové a nemajonézové šaláty, v takej forme, aby pri jej konzumácii nebolo nutné použiť lyžicu, vidličku, tanier alebo kelímok. Majiteľ tiež argumentoval tým, že o alternatívny druh pečiva by išlo len v tom prípade, ak by išlo o ohriate pečivo naplnené teplou plnkou, ako je to uvedené v namietanom dokumente D2.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s vyššie uvedeným názorom majiteľa nestotožňuje. Pri hodnotení vynálezovskej činnosti pomocou metódy „problém - riešenie“ je potrebné rozlišovať medzi pojmom „subjektívny problém“, ktorým je problém riešený z hľadiska vynálezcu, a pojmom „objektívny problém“, ktorým sa rozumie problém, ktorý je potrebné vyriešiť pri vychádzaní z vedomostí stavu techniky.

Na vysvetlenie je vhodné poukázať na to, že metóda „problém - riešenie“, ktorá sa môže použiť ako objektívna metóda pri hodnotení splnenia podmienky vynálezovskej činnosti, zahŕňa postupnosť krokov, kde krok stanovenia objektívneho problému vychádza priamo z predchádzajúcich krokov, v ktorých sa vykonáva porovnanie posudzovaného riešenia s riešením podľa najbližšieho stavu techniky, určí sa rozdiel medzi porovnávanými riešeniami a technický účinok, ktorý sa takto určeným rozdielom dosahuje. Objektívny problém je potom stanovený priamo na základe dosiahnutého technického účinku.

V nasledujúcej časti odôvodnenia tohto rozhodnutia je uvedené samostatné posúdenie splnenia podmienky vynálezovskej činnosti postupne pre všetky vyššie definované znaky A), B) a C) napadnutého riešenia, pričom každé posúdenie je pre úplnosť doplnené aj stručnou aplikáciou metódy „problém - riešenie“.

Znak A) – plnka

Prvostupňový orgán určil ako najbližší stav techniky dokument D2, v ktorom je opísané, rovnako ako v napadnutom riešení, pečivo, akým môže byť rožok alebo bageta, naplnené plnkou, ktorá je umiestnená v pozdĺžnej dutine v jeho centrálnej časti, kde kôrka pečiva je porušená len na jednom konci. Po porovnaní napadnutého riešenia s riešením podľa dokumentu D2 je možné skonštatovať, že základný rozdiel spočíva v použitej náplni, keďže pečivo opísané v dokumente D2 je plnené hlavne údeninou, mäsom, rybou či zeleninou. Náhrada jednej náplne inou predstavuje alternatívu, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje úvahu uvedenú v prvostupňovom rozhodnutí za správnu a v súlade s tým, ako sa aplikuje prístup „problém - riešenie“ v praxi. Ďalej je nutné uviesť, že podľa opisu napadnutého úžitkového vzoru v jeho zapísanej podobe bolo pečivo určené na podávanie nie len za studena, ale aj za tepla (viď „Príklady uskutočnenia“). Z dokumentu D2 zase vyplýva, že riešenie nemá byť obmedzené na výrobky typu hamburgeru, ale má predstavovať typ sendvičov, ktoré sú výhodne ohrievané (str. 2, riadky 50 až 55). Riešenie podľa dokumentu D2 teda nevyklučuje sendviče so studenou náplňou. Majiteľ príkladá príliš veľký význam rozdielu medzi napadnutým riešením a riešením podľa namietaného dokumentu D2 vzhľadom na teplotu náplne, hoci stav techniky (t. j. namietané dokumenty D2 aj D1) pripúšťa akúkoľvek, a teda aj studenú náplň. Zároveň je nutné uviesť, že pri náhrade teplej náplne studenou neexistuje žiadny technický problém, ktorý by bolo potrebné vyriešiť pri jej plnení do pečiva vzhľadom na teplotu náplne. Riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru teda predstavuje vo vzťahu k dokumentu D2 alternatívne plnené pečivo, kde jeden druh náplne je nahradený iným.

Tvrdenie majiteľa, že „z poznania dokumentu D2 si odborník nemohol osvojiť názor, že rožok alebo bagetu možno naplniť studenou potravinou tekutej konzistencie obsahujúcou drobné komponenty ...“ (str. 3, ods. 4 rozkladu), orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za správne. Je logické, že pokiaľ je možné naplniť rožok alebo bagetu potravinou konzistencie „mäkkej zmrzliny“, ako je to známe z dokumentu D2, potom je možné takéto pečivo naplniť aj inou pastovitou až tekutou plnkou. V podstate je možné konštatovať, že dutina vytvorená v pečive sa môže naplniť akoukoľvek potravinovou plnkou, hoci príliš tekuté plnky by mohli mať nepriaznivý vplyv na kvalitu a vlhkosť konečného výrobku. Drobné komponenty v plnke ako sú kúsky mäsa alebo zeleniny nemajú žiadny vplyv na plniteľnosť dutiny v pečive, ktorá má dostatočne veľký priemer na naplnenie takouto plnkou. Z dokumentu D1 vyplýva, že pečivo môže byť naplnené akoukoľvek plnkou, pretože opísané pečivo má slúžiť na naplnenie plnkou ľubovoľnej konzistencie alebo vlastností (napr. str. 2, riadky 27 až 28). Napokon je potrebné dodať, že z bežnej praxe je známe plnenie rozrezaných rožkov a bagiet majonézovými či nemajonézovými šalátmi. Takéto plnenie predstavuje štandardnú úpravu rožkov alebo bagiet používanú v gastronómii. Naplnenie šalátov výhodne do vytvorenej dutiny pečiva potom nemôže byť pre odborníka nezrejmé.

Majiteľ tiež uviedol, že namietaný dokument D1 sa nezaobera plnkou tekutej konzistencie obsahujúcou drobné komponenty, a teda, že odborník z dokumentu D1 nemohol získať žiaden vhodný poznatok, ktorý by ho priviedol k tomu, že rožok alebo bagetu s vytvorenou pozdĺžnou dierou je možné naplniť plnkou, ktorá je studená, je tekutej konzistencie a obsahuje drobné komponenty.

Takéto tvrdenie majiteľa je však v rozpore s vyššie citovanou časťou dokumentu D1 (str. 2, riadky 27 až 28), podľa ktorej je pečivo možné naplniť plnkou akejkoľvek konzistencie a vlastností.

Podľa majiteľa vynálezcovská činnosť riešenia podľa napadnutého úžitkového vzoru spočíva vo vynájdení možnosti predaja a konzumácie potravín s tekutou studenou zložkou obsahujúcou drobné komponenty ako sú majonézové a nemajonézové šaláty rýchleho občerstvenia, a to bez použitia taniera a lyžice alebo vidličky, a bez toho, aby dochádzalo k častému znečisteniu odevu konzumujúceho.

Vo vzťahu k uvedenému argumentu majiteľa orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v podstate taký istý problém bol riešený v oboch namietaných dokumentoch D1 a D2, kde základný rozdiel oproti napadnutému riešeniu tvorí preferovaný druh plnky. Oba dokumenty sa zaoberajú problémom, ako vytvoriť sendviče v takej forme, aby nedochádzalo k znečisteniu oblečenia pri ich konzumácii (napr. dokument D1, str. 1, riadky 50 až 59 alebo dokument D2, str. 1, riadky 26 až 32). Z oboch týchto dokumentov vyplýva, že ako náplň je možné použiť aj pastovitú plnku, prípadne tekutú plnku vo forme omáčky (dokument D2, str. 2, riadky 29 a ž 32) alebo plnku akejkoľvek konzistencie a vlastností (dokument D1).

Znak A) – plnka: aplikácia metódy „problém - riešenie“:

Krok 1: Najbližší stav techniky: Dokument D2.

Krok 2: Rozdiel: Napadnuté riešenie (upravené znenie nárokov na ochranu z 23. júna 2014) definuje tekutú alebo pastovitú náplň, ktorá je studená, kde tekutá náplň obsahuje drobné komponenty; podľa dokumentu D2 je pečivo plnené hlavne údeninou, rybou alebo zeleninou, ale pripúšťa aj pastovitú plnku, prípadne plnku vo forme omáčky, teda tekutú; podľa dokumentu D2 je plnka výhodne ohrievaná, teda pripúšťa sa aj studená plnka.

Krok 3: Účinok: Pečivo s alternatívnou plnkou.

Krok 4: Objektívny problém: Nájdenie alternatívy k existujúcemu plnenému pečivu.

Krok 5: Otázka: Vychádzajúc z dokumentu D2 a znalosti ďalšieho stavu techniky/všeobecných znalostí v oblasti, vyriešil by odborník formulovaný objektívny problém spôsobom podľa napadnutého riešenia bez uplatnenia vynálezcovskej činnosti, resp. bolo by pre odborníka takéto riešenie zřejmé?

Odpoveď: Ako to vyplýva z vyššie uvedeného textu, takéto riešenie je pre odborníka zřejmé. Naplnenie rožka alternatívnou plnkou a prípadné nahradenie teplej plnky studenou je pre odborníka zo stavu techniky (dokumenty D1 a D2) zřejmé.

Znak B) – hmotnostný pomer

V namietanom dokumente D2 nie je definovaný hmotnostný pomer pečiva k náplni, a preto nie je možné presne určiť, či sú hmotnostné pomery pečiva k náplni vo výrobkoch podľa dokumentu D2 a výrobkoch podľa napadnutého riešenia porovnateľné. V opise napadnutého úžitkového vzoru však nie sú uvedené žiadne informácie, z ktorých by bolo možné zistiť, z čoho vychádzal majiteľ pri určení uvedeného konkrétneho hmotnostného pomeru, ako pri určení tohto pomeru postupoval, ako vyhodnotil prípadné výsledky. Z definovaného hmotnostného pomeru pečiva k náplni 1 : 0,9 až 1,3 však vyplýva, že ide o približne rovnaké hmotnostné zastúpenie oboch zložiek, t. j. pečiva a plnky. Takéto zastúpenie zodpovedá primeranému pomeru plnky a pečiva z hľadiska konzumenta takéhoto plneného pečiva. Odborníkovi musí byť zřejmé, že pri nižšom zastúpení plnky v pečive by mohlo byť pečivo príliš suché a menej chutné; naopak pri omnoho vyššom zastúpení plnky by bolo pečivo naplnené tekutejšou náplňou príliš vlhké a zároveň by chýbala chuťová vyváženosť množstva plnky s množstvom pečiva. Definovaný hmotnostný pomer pečiva k plnke v niektorých prípadoch môže zodpovedať známym výrobkom v tejto oblasti ako sú výrobky typu sendvič, „hot dog“ a podobne. Množstvo plnky v pečive je do určitej miery tiež dané rozmermi pečiva a veľkosťou otvoru, ktorý je možné bezpečne bez narušenia ostatných stien pečiva vytvoriť. S majiteľom je možné súhlasiť v tom, že samotná veľkosť trňa vytvárajúceho otvor nemôže udávať pomer hmotnosti pečiva k náplni, pretože je nutné vziať do úvahy aj ostatné zúčastnené parametre [napr. tvar a veľkosť pečiva, merná hmotnosť (hustota) plnky a pečiva a pod.]. Určenie konkrétneho pomeru pre konkrétny druh, veľkosť a tvar pečiva, ako aj pre konkrétnu plnku sa však dá dosiahnuť bežným skúšaním, napríklad skúšaním chuťových,

vzhľadových, skladovacích a iných parametrov, ktoré by mohli byť pre konkrétny finálny výrobok dôležité. Takéto rutinné skúšanie sa však nepovažuje za výsledok vynálezovskej činnosti.

Znak B) – hmotnostný pomer: aplikácia metódy „problém - riešenie“:

Krok 1: Najbližší stav techniky: Dokument D2.

Krok 2: Rozdiel: Napadnuté riešenie na rozdiel od dokumentu D2 špecifikuje hmotnostný pomer pečiva k plnke.

Krok 3: Účinok: Je určený konkrétny hmotnostný pomer (rozsah pomerov) pečiva k plnke, ktorý sa aplikuje pri príprave pečiva.

Krok 4: Objektívny problém: Optimalizácia/vymedzenie vhodného hmotnostného pomeru plnky k pečivu.

Krok 5: Otázka: Vychádzajúc z dokumentu D2 a znalosti ďalšieho stavu techniky/všeobecných znalostí v oblasti, vyriešil by odborník formulovaný objektívny problém spôsobom podľa napadnutého riešenia bez uplatnenia vynálezovskej činnosti, resp. bolo by pre odborníka takéto riešenie zřejmé?

Odpoveď: Ako to vyplýva z vyššie uvedeného textu, takéto riešenie je pre odborníka zřejmé. Odborník by špecifikoval konkrétny hmotnostný pomer pečiva a plnky na základe bežného rutinného skúšania pre konkrétny druh plnky a konkrétny druh pečiva.

Znak C) – čiastočný priečný rez na pečive na zabránenie vytekaniu tekutej plnky

Majiteľ ďalej poukázal na znak uvedený v nároku na ochranu č. 2, ktorého význam je v tom, že narezaná časť na jednej strane pečiva sa po naplnení pečiva priklopí na pôvodné miesto, zabalí a dopraví na miesto predaja, čo vedie k tomu, aby náplň z rožka nevytekala do obalu pri expedícii a preprave. Podľa majiteľa sa takýto znak a jeho účinok v namietaných dokumentoch nenachádzajú a takýto znak netvorí ani všeobecnú znalosť odborníka v danej oblasti techniky.

S majiteľom je možné súhlasiť v tom, že ako dokument D1, tak ani dokument D2 takýto znak neopisujú, a teda takéto riešenie z uvedených namietaných dokumentov nie je známe. Pri aplikácii prístupu „problém - riešenie“, vychádzajúc z dokumentu D2 by mohol byť objektívny problém formulovaný v zmysle – ako zabrániť vytekaniu plnky z otvoreného konca pečiva do obalu počas expedície. Otázka, ktorú si potom bolo potrebné položiť, je, či by odborník vyriešil takýto problém spôsobom podľa napadnutého riešenia na základe všeobecných znalostí z danej oblasti techniky bez vynaloženia vynálezovského úsilia alebo nie. Pre odborníka by bolo zřejmé, že otvor, z ktorého by mohla plnka vytekať, je potrebné zakryť, resp. nejakým spôsobom uzatvoriť. Musel by teda vyriešiť spôsob uzatvorenia otvoru pečiva a navrhnúť materiál, ktorý sa na to má použiť. Vrátiť pôvodný uzáver pečiva na svoje miesto sa ponúka ako najjednoduchšie riešenie, ktoré však nemožno hodnotiť ako vynálezovskú činnosť. Bežné techniky v oblasti gastronómie pri výrobe plnených výrobkov studenej a teplej kuchyne (plnené pečivo, plnená zelenina a pod.) odborníkovi dostatočne napovedajú takýto postup, a tiež aj postup, pri ktorom nie je nutné vrch pečiva odrezáť úplne, ale len do takej miery, aby sa do pečiva dala vytvoriť dutina a naplniť požadovanou plnkou. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že ani predmet definovaný v nároku na ochranu č. 2 nespĺňa podmienku vynálezovskej činnosti, pretože vyplýva zřejmým spôsobom zo stavu techniky.

Znak C) – čiastočný priečný rez na pečive na uzatvorenie pečiva: aplikácia metódy „problém - riešenie“:

Krok 1: Najbližší stav techniky: Dokument D2.

Krok 2: Rozdiel: Napadnuté riešenie obsahuje čiastočné narezanie konca pečiva, zatiaľ čo podľa dokumentu D2 je koniec pečiva odstránený úplne.

Krok 3: Účinok: Zabránenie vytekaniu plnky z pečiva (priklopením konca pečiva na pôvodné miesto).

Krok 4: Objektívny problém: Ako zabrániť vytekaniu plnky z otvoreného konca pečiva do obalu?

Krok 5: Otázka: Vychádzajúc z dokumentu D2 a znalosti ďalšieho stavu techniky/všeobecných znalostí v oblasti, vyriešil by odborník formulovaný objektívny problém spôsobom podľa napadnutého riešenia bez uplatnenia vynálezovskej činnosti, resp. bolo by pre odborníka takéto riešenie zřejmé?

Odpoveď: Ako to vyplýva z vyššie uvedeného textu, takéto riešenie je pre odborníka zřejmé. Odborník by pri riešení uvedeného problému vychádzal zo všeobecných znalostí a zavedenej praxe v danej oblasti.

V rozklade majiteľ poukázal aj na podľa neho nepresnú interpretáciu dokumentu D2 (str. 1, riadky 41 až 46 dokumentu D2), konkrétne citoval tú časť prvostupňového rozhodnutia, kde je uvedené, že „... studená, zatiaľ čo dokument D2 uvádza ako náplň hamburgera ohriaty párok, alternatívne rybie alebo iné mäso alebo potravinu zeleninového zloženia, pričom ...“.

Majiteľ ďalej vyjadril názor, že z dokumentu D2 jasne vyplýva, že tento sa zaoberá teplou a do tvaru párku alebo klobásky tvarovanou potravinou, alebo nejakou teplou neidentifikovateľnou potravinou konzistencie mäkkej zmrzliny. Podľa majiteľa si odborník z poznania dokumentu D2 nemohol osvojiť názor, že rožok alebo bagetu možno naplniť studenou potravinou tekutej konzistencie obsahujúcou drobné komponenty, ako je to v hlavnom nároku na ochranu napadnutého riešenia.

Ako už bolo uvedené vyššie v časti odôvodnenia tohto rozhodnutia týkajúcej sa znaku A) napadnutého riešenia, „*podľa dokumentu D2 je pečivo plnené hlavne údeninou, rybou alebo zeleninou, ale pripúšťa aj pastovitú plnku, prípadne plnku vo forme omáčky, teda tekutú; podľa dokumentu D2 je plnka výhodne ohrievaná, teda pripúšťa sa aj studená plnka*“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto nepovažuje vyššie citovanú interpretáciu prvostupňového orgánu za nepresnú, ale v súlade s obsahom dokumentu D2.

Majiteľ ďalej v rozklade uviedol podporné indície, ktoré majú podľa neho napovedať o splnení podmienky vynálezovskej činnosti, kde uvedené indície zahŕňajú vek namietaných dokumentov, komerčný úspech výrobkov podľa napadnutého úžitkového vzoru a jednoduchosť riešenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným konštatuje, že ide len o podporné indície, ktoré samy osebe nie sú spôsobilé preukázať splnenie podmienky vynálezovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru. Rozhodujúce pre priznanie ochrany úžitkovým vzorom môže byť len hodnotenie uskutočnené v zmysle zákona o úžitkových vzoroch. To znamená, že pri posudzovaní vynálezovskej činnosti je potrebné vychádzať zo stavu techniky, prípadne zo všeobecných znalostí v danej oblasti. Komerčný úspech môžu mať aj také výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle zákona o úžitkových vzoroch. Dobrý nápad nemusí byť nevyhnutne vynálezovský, pretože môže vychádzať zrejším spôsobom z vedomostí, ktoré sú v stave techniky k dispozícii. Taktiež jednoduchosť riešenia ani vek namietaných dokumentov nemusia ešte preukazovať skutočnosť, že ide o nové a vynálezovské riešenie. Vo vzťahu k preskúvanému prípadu je pritom aj s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti zrejmé, že napadnutý úžitkový vzor napriek možnej komerčnej úspešnosti a svojej jednoduchošti podmienku vynaloženia vynálezovského úsilia nespĺňa.

Majiteľ v závere rozkladu podotkol, že ak stav techniky obsahuje veľmi všeobecný výraz ako je napr. výraz „akýkoľvek typ potravinovej plnky“ a tento výraz by mal tvoriť prekážku v ďalšej tvorivej práci v oblasti potravinárstva, pretože zahŕňa „všetko“, v uvedenej oblasti by zanikla priemyselno-právna ochrana a žiadne nové potravinové zmesi by nemohli byť chránené patentom alebo úžitkovým vzorom.

Orgán rozhodujúci o rozklade s uvedenou argumentáciou majiteľa nesúhlasí a na vysvetlenie uvádza, že všeobecná definícia zahŕňajúca „všetko“ nikdy nie je na závalu novosti konkrétneho technického riešenia. Prax v oblasti priemyselno-právnej ochrany pripúšťa novosť u tzv. selektívnych technických riešení, ktoré môžu byť vybrané zo všeobecnej definície. Zápisná spôsobilosť úžitkového vzoru, ktorého predmetom je takéto selektívne (výberové) riešenie, potom závisí od posúdenia splnenia podmienky vynálezovskej činnosti. Výsledok posúdenia tejto podmienky závisí vždy od konkrétneho prípadu a posúdenia jeho zrejmosti, resp. nezrejmosti s ohľadom na stav techniky a všeobecné znalosti odborníka v oblasti.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že napadnuté riešenie tak, ako je definované v napadnutom úžitkovom vzore, ako aj v zmenených nárokoch na ochranu č. 1 až 7 navrhnutých majiteľom 23. júna 2014 v rámci konania o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, nespĺňa podmienku vynálezovskej činnosti podľa § 4 v spojení s 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, keďže je zrejmé z namietaných dokumentov D1 a D2 v kombinácii so všeobecnými znalosťami v oblasti techniky, a preto bolo v predmetnom prípade dôvodné napadnutý úžitkový vzor z registra vymazať.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené žiadne dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. S ohľadom na to je potrebné uviesť, že 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 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.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

II.
Ing. Ján Ďurica
Patentová a známková kancelária
Zakvášov 1519/54-10
017 07 Považská Bystrica