



Banská Bystrica 30. septembra 2016
PÚV 16-2011/ÚV 5930 II/91-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. augusta 2014 navrhovateľmi STÍN KOVO, s. r. o., Bratří Hlaviců 122, 755 01 Vsetín, Česká republika (ďalej „navrhovateľ v I. rade“) a Ing. Karel Peltsarský – STÍN, Bratří Hlaviců 122, 755 01 Vsetín, Česká republika (ďalej „navrhovateľ v II. rade“), v konaní zastúpenými patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Labudíkom, Jesenského 1170-B/4, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej navrhovateľ v I. rade a navrhovateľ v II. rade spolu aj ako „navrhovatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 16-2011/ÚV 5930/I-78-2014 zo 14. júla 2014 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 5930 s názvom „Mechanizmus retiazkovej žalúzie“, majiteľa Blažeja Jacka, Michalovská 1417/88, 073 01 Sobrance (ďalej „majiteľ“), 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 § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 predmetného zákona a v spojení s § 44 ods. 5 tohto zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PÚV 16-2011/ÚV 5930/I-78-2014 zo 14. júla 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PÚV 16-2011/ÚV 5930/I-78-2014 zo 14. júla 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) a § 44 ods. 5 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úžitkový vzor č. 5930 s názvom „Mechanizmus retiazkovej žalúzie“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) na základe návrhu čiastočne vymazaný z registra úžitkových vzorov a nároky na ochranu boli obmedzené a stanovené v nasledujúcom rozsahu:

1. Mechanizmus retiazkovej žalúzie pozostáva zo vsuviiek (101) vsunutých z 2/3 na oboch koncoch v ráme (112), cez ktorý prechádza priehodkou (102) otvorom (37) fixačná šnúra vedená otvormi (36) a otvormi uzatváracích dvierok (7) vsuvky (101) do ukončovacej medzery (35), na vsuvku (101) je vo výčnelku (3a) k vodiacim drážkam (2) upnutá klietka (103) retiazky a v nej uložené koliesko (104) retiazky, ktoré je otáčané pomocou retiazky vedenej vsuvkou (101) a klietkou (103) retiazky, cez ktorú prechádza hriadeľ (111), axiálne vedený naprieč rámom (112), ktorého priestor je ohraničeným zarážkami (5) na vsuvkách (101) na zamedzenie jeho vypadnutia pričom kolieskom (104) retiazky vedený hriadeľ (111) prechádza axiálne kladkou (108) navíjača, uloženou v lietadle (105) tvorenom pevným lôžkom (14), ktoré je umiestnené vo vymedzenom priestore (19b) konštrukčne prispôsobenom a upevnenom v ráme (112) na uloženie kladky (108) navíjača v lôžku (14), ktorého vnútorný priestor, lôžko (14) a kladka (108) navíjača sú chránené krytkou (109) lietadla, pričom vsuvka (101) je jednoliaty celok s uzatváracími dvierkami (7) zakrývajúcimi vedenie (2) retiazky a upínajúce sa kolíčkami (29) do dier (10) vsuvky (101) a horná diera uchytenia uzatváracích dvierok (7) je miestom upevnenia fixácie, vsunutie vsuvky (101) do rámu (112) je obmedzené a fixované hornou a prednou časťou (6) vsuvky (101), vrátane uzatváracích dvierok (7)

vedenia, ktorými je vedený ovládací element žalúzie, vyznačujúci sa tým, že lietadlo (105) je vo svojej dolnej stene (19a) tvorené piatimi otvormi na vedenie, z ktorých dva sú okrajové priečne otvory (18) pre vedenie rebríčka a tri vnútorné pozdĺžne otvory (17) pre stužku žalúzie, pričom tvar a konštrukcia lietadla (105) je vytvorená na obojstranné uloženie v ráme (27).

2. Mechanizmus podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že lietadlo (105) tvoriace lôžko (14) kladky (108) je zhora vsadené do otvoru (19b) v ráme (112), ktorého základňa (33) dolieha na dno rámu (112) a časť (19a) lietadla (105) prechádza otvorom rámu (19b), pričom lietadlo (105) je upevnené v hornej časti zárezmi (15a) lietadla (105) o hranu (15b) rámu (112) a obvodovými plochami (34) opierajúce sa o steny rámu (112) na zamedzenie pohybu lietadla (105) v ráme (112).
3. Mechanizmus podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že kladka (108) navíjaca je v lôžku (14) lietadla (105) vložená zhora zúženými vnútornými hranami (32) na zabránenie spätného uvoľnenia, pričom klzná plocha (31) kladky (108) navíjaca sú uložené v lôžku (14) lietadla (105) a dosadajú na okrajové klzné hrany (30) lôžka.
4. Mechanizmus podľa nároku 1, 2 a 3, vyznačujúci sa tým, že kladka (108) navíjaca na jednej strane po celom obvode opatrená žliabkom (38) má vo vnútornej strane dva výčnelky (23) pre upevnenie rebríčka tak, že rebríček je upnutý v žliabku (38) na naklápanie lamely v rebríčku.

Návrh na výmaz podali navrhovatelia z dôvodu, že napadnutý úžitkový vzor nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., pretože nespĺňa podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovatelia spolu s návrhom na výmaz predložili doklady označené v prvostupňovom rozhodnutí ako prílohy č. 1 – 21.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že predmet hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru zrejým spôsobom vyplýva pre odborníka v danej oblasti techniky z riešenia v namietanom dokumente ÚV 3470 v kombinácii s riešením uvedeným v CZ 7867 U1, a tak 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. Rovnako prvostupňový orgán konštatoval nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti aj pri závislých nárokoch na ochranu č. 2, 3 a 4.

V súlade s § 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. prvostupňový orgán upravil nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru tak, že znaky nachádzajúce sa v nároku na ochranu č. 5 sa stali znakmi význakovkej časti hlavného nároku na ochranu v kombinácii so znakmi, ktoré boli z nárokov č. 1 až 4 presunuté z dôvodu nesplnenia vynálezcovskej činnosti do predvýznakovkej časti nového hlavného nároku na ochranu. Nároky na ochranu č. 6 až 8 ostali nezmenené, a súčasne sa stali závislými nárokmi na uvedenom novovytvorenom hlavnom nároku na ochranu.

Prvostupňový orgán tiež uviedol, že v hlavnom nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru tak, ako bol zapísaný do registra, sa v predvýznakovkej časti nachádzali zjavné chyby, ktoré bolo potrebné opraviť. Konkrétne v názve vzťahovej značky a v pomenovaní „výčnelku (3a)“, ktorý bol nazvaný v nároku ako „zadná časť (34)“. Z príkladov uskutočnenia technického riešenia je zrejmé, že na vsuvku (101) sa vo výreze upevňuje klietka retiazky (103) do výčnelku (3a) a nie tak, ako bolo uvedené v nároku na ochranu, že na vsuvku (101) „je v zadnej časti (34)“ k vodiacim drážkam (2) upnutá klietka (103), pretože vzťahovou značkou (34) sú zjavne označené „obvodové plochy lietadla (105)“.

V spojitosti s podmienkou novosti prvostupňový orgán uviedol, že navrhovatelia ako dôkazné materiály preukazujúce nesplnenie tejto podmienky u napadnutého úžitkového vzoru predložili nasledujúce dokumenty: zapísaný ÚV 3470, osvedčenie o zápise CZ 9831 U1, osvedčenie o zápise CZ 7867 a zverejnený dokument WO 2004/038161 A1. Taktiež poukázal na to, že podľa navrhovateľov napadnuté riešenie vyplýva aj z bežných dodávok – katalógov, dodacích listov a faktúr (prílohy č. 8 a 16 až 21).

Po zhodnotení vyššie vymenovaných dokumentov prvostupňový orgán skonštatoval, že napadnuté riešenie spĺňa podmienku novosti podľa § 7 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.

Je potrebné ešte uviesť, že prvostupňový orgán pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu neprihliadal na prílohy č. 7, 8 a 16 až 21, pretože pri analýze uvedených príloh zistil, že niektoré komponenty sú, napriek zjavne rôznej konštrukcii, v obidvoch katalógoch označené rovnakým katalógovým číslom. Konkrétne

klietka („klec navíjení“) má v jednotlivých katalógoch zjavne iné konštrukčné vyhotovenie a napriek tomu má rovnaké katalógové číslo 205 000 (biela) a 205 005 (hnedá). Na základe tohto rozporu prvostupňový orgán vyhodnotil predložené katalógy komponentov a faktúry s dodacími listami ako nehodnoverné.

Proti tomuto rozhodnutiu podali navrhovatelia (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedli, že rozklad sa týka celého rozsahu nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, okrem už čiastočne vymazaného zoznamu nárokov na ochranu. Navrhovatelia v prvom rade nesúhlasili s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nakoľko bolo zistené zhodné označenie u dvoch z piatich variant jedného komponentu v dvoch katalógoch komponentov žalúzií ISSO navrhovateľa v I. rade (klece navíjení – katalógové č. 205 000 a 205 005), je nutné z dôvodu nehodnovernosti vylúčiť z konania celé prílohy č. 7, 8 a 16 až 21 vzťahujúce sa aj na všetky ostatné rozdielne komponenty žalúzií ISSO navrhovateľa v 1. rade s odlišnými katalógovými číslami uvádzanými v oboch katalógoch. Takéto konštatovanie prvostupňového orgánu podľa navrhovateľa priamo vyvracia skutočnosť, že majiteľ nemal voči týmto dokladom výhrady a vo vyjadrení k návrhu aj potvrdil odber komponentov na výrobu žalúzií v r. 2005, vrátane odberu komponentu „Klec navíjení“ (uvedených v prílohe č. 20) podľa v tom čase aktuálneho katalógu komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácia navrhovateľa v I. rade (t. j. podľa prílohy č. 8), a že odberatelia podľa takýchto katalógov komponenty na výrobu a montáž žalúzií ISSO od navrhovateľa v I. rade bežne odoberali (prílohy č. 16 až 21). Nakoľko navrhovateľ v I. rade má v katalógovom čísle uvádzané u dvoch variant skôr uvedeného jedného komponentu žalúzií ISSO – 2. generácie rovnaké katalógové číslo ako v katalógu takéhoto komponentu žalúzií ISSO – 1. generácie, je možné z týchto dokladov konštatovať, že len u variant namietaného komponentu žalúzií s rovnakým katalógovým číslom, t. j. u „Klece navíjení“ – katalógové číslo 205 000 (biela) a 205 005 (hnedá) nie je uvedenými dokladmi preukázaný dátum zverejnenia technických rozdielov pri rovnako označených komponentoch žalúzií ISSO – 2. generácie voči 1. generácii. Naďalej však v predložnom katalógu komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácie žalúzií (príloha č. 8) zostávajú preukázané ako rozdielne nenamietané a hodnoverné varianty komponentu „Klec navíjení“ – katalógové č. 210 003 (strieborná), č. 210 004 (tmavý dub) a č. 210 007 (svetlo hnedá), ktoré sa rovnako, ako ďalšie nové konštrukčné dielce, nenachádzajú v skoršom katalógu komponentov k žalúziám ISSO – 1. generácie navrhovateľa v I. rade (príloha č. 7), prípadne sú vzájomne konštrukčne rozdielne, ako napríklad „Rozpera“ – katalógové č. 227 003 (stříbrná), č. 210 0L4 (tmavý dub) a č. 210 0L7 (svetlo hnedá), „Kladka navíjení“ katalógové č. 206 001 (díl A) a č. 206 002 (díl B) atď. Deň vystavenia príslušných faktúr bežných dodávok uvedených komponentov navrhovateľom v I. rade rôznym odberateľom preukazuje deň zverejnenia jednotlivých komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácia podľa prílohy č. 9.

Podľa navrhovateľov z prílohy č. 17 okrem iného vyplýva, že navrhovateľ v I. rade dodal 11. augusta 2005 varianty komponentu „Klec navíjení“ katalógové č. 210 003 (strieborná), č. 210 004 (tmavý dub) a č. 210 007 (svetlo hnedá) v súhrnom počte 12 000 ks odberateľovi CLONA, s. r. o., Žilina za účelom výroby a montáže žalúzií ISSO. Z toho je zrejmé, že už 11. augusta 2005 došlo k zverejneniu tohto komponentu. Zobrazenie tvaru a osadenie tohto komponentu v ráme pritom každému odborníkovi – montážnikovi žalúzií jednoznačne vyplývalo z tvaru dodávok komponentu, i zo zobrazenia žalúzie v rozobranom a zmontovanom stave v prílohe č. 8, keďže dodávku tohto komponentu si na základe uvedeného u navrhovateľa v I. rade objednával a bez konštrukčnej zmeny aj používal pri montáži žalúzií. Vnútoraná konštrukcia tohto dielca bola známa už od 17. januára 2007 (pred prioritou napadnutého úžitkového vzoru) z obrazových príloh CZ patentu č. 302112 (PP 2005-383), ktorý je priložený ako príloha č. 2 rozkladu, a ktorý požiadali navrhovatelia v tomto konaní zohľadniť. Zo skôr uvedených dokladov pritom podľa názoru navrhovateľov jednoznačne vyplynula známosť význakovej časti celého nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru obmedzeného prvostupňovým rozhodnutím ešte pred prioritou napadnutého úžitkového vzoru, čím toto riešenie nespĺňalo podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu navrhovatelia uviedli, že znenie nároku na ochranu č. 1, jeho predvýznaková časť v zmysle napadnutého rozhodnutia, ako ani celý text opisu napadnutého úžitkového vzoru neprešiel jazykovou úpravou, a je potrebné, aby to úrad dodatočne odstránil. V texte sú použité nesprávne technické výrazy pre jednoduché konštrukčné prvky, ako napr. pre „Klietku“ pojem „Lietadlo“, ktorý podľa výkladového slovníka slovenského jazyka znamená dopravný prostriedok usposobený na let vo vzduchu a pod.

Podľa navrhovateľov celé znenie význakovej časti bodu 2 nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru bolo odborníkovi známe pred právom prednosti napadnutého úžitkového vzoru, nakoľko:

- a) konštrukčné osadenie (zasunutie) klietky navíjania zhora do otvoru v ráme a upevnenie o vyhnutú hranu jednoznačne vyplýva technikovi z príloh č. 7 a 8,
- b) konštrukčné osadenie (zasunutie) klietky navíjania zhora do otvoru v ráme a o vyhnutú hranu, ako aj celé význakové časti nárokov na ochranu č. 2 a 3 obmedzené napadnutým rozhodnutím taktiež jednoznačne vyplývajú odborníkovi – technikovi z variant komponentu „Klec navíjení“ katalógové č. 210 003 (strieborná), č. 210 004 (tmavý dub) a č. 210 007 (svetlo hnedá), t. j. z príloh č. 8 a 17,
- c) význakové časti nárokov na ochranu č. 2 a 3 obmedzené napadnutým rozhodnutím, s výnimkou bežného konštrukčného osadenia (zasunutia) klietky navíjania zhora do otvoru podľa predchádzajúcich odsekov, po technickej stránke bežne vyplývajú odborníkovi – technikovi bez nutnosti použitia vynálezcovskej činnosti podľa zákona o úžitkových vzoroch z prílohy CZ patent č. 302112 (PP 2005-383) a osadenie zhora tohto komponentu z opisu doterajšieho stavu techniku tohto patentu.

Nakoniec navrhovatelia v podanom rozklade poukázali na to, že význaková časť nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru sa týka konštrukcie kladky navíjača s vonkajším žliabkom, v ktorom sú na obvode bežne známym spôsobom (na vyvýšených žliabkoch) upevnené lanká rebríčka lamiel žalúzií. Takýto spôsob upevnenia lanka v navíjacej kladke, rovnako ako v obvodevej drážke rôzneho tvaru a pod., je už všeobecne známy, preto ho ani v návrhu nepreukazovali. Navyše opísaný a vyobrazený tvar a konštrukcia tejto kladky sú zhodné s tvarom a konštrukciou „Kladky navíjení trúbkový drát“ s katalógovými číslami č. 206 001 a č. 206 002 komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácie navrhovateľa v I. rade, t. j. z prílohy č. 8, ktoré ich odberatelia (vrátane odporcu) bez konštrukčných úprav spôsobom určeným dodávateľom bežne používali (a dodnes aj používajú) pri zostavovaní mechanizmu žalúzií v ráme spôsobom určeným dodávateľom a zodpovedajúcim ich konštrukcii. Z tohto dôvodu sa na túto časť vzťahujú dodávky všetkých „Kladek navíjení“ dodávaných navrhovateľom v I. rade odberateľom, vrátane odporcu, t. j. prílohy č. 16, 17, 19 a 20. Známosť zhodných komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácie uvedených v prílohe č. 8 pred dátumom prednosti napadnutého úžitkového vzoru jednoznačne priamo vyplýva aj z veľkých objemov odberov týchto komponentov majiteľom, napr. 7. apríla 2006 v počte 80 000 ks a 26. októbra 2006 v počte 24 000 ks týchto komponentov od navrhovateľa v I. rade (prílohy č. 19 a 20). Z uvedených dôvodov ani význaková časť nároku na ochranu č. 4 obmedzená prvostupňovým rozhodnutím podľa navrhovateľov nespĺňa podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti v zmysle zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z.

V tejto súvislosti navrhovatelia poznamenali, že v opačnom prípade, t. j. pri spochybnení známeho spôsobu upevnenia lanka rebríčka lamiel žalúzií v kladke navíjača, ako aj pri považovaní nároku na ochranu č. 4 obmedzeného prvostupňovým rozhodnutím za nový nárok č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, by sa takýto úžitkový vzor týkal len jedného konkrétneho komponentu mechanizmu retiazkovej žalúzie, t. j. kladky navíjača rebríčka lamiel retiazkovej žalúzie a nie celého mechanizmu retiazkovej žalúzie, čím by sa musel zmeniť jeho názov (na „Kladka navíjača lamiel retiazkovej žalúzie“), kompletne znenie jeho nárokov na ochranu, kompletný opis a jeho výkresová časť, čím by sa vytvoril úplne nový úžitkový vzor nesúvisiaci s napadnutým úžitkovým vzorom.

Na základe uvedených skutočností navrhovatelia skonštatovali, že v zmysle 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. nepovažujú napadnutý úžitkový vzor ani po obmedzení rozsahu nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru prvostupňovým orgánom za úžitkový vzor spĺňajúci podmienky ochrany v zmysle predmetného zákona. S ohľadom na uvedené navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie a napadnutý úžitkový vzor vymazal z registra v plnom rozsahu.

Spolu s rozkladom navrhovatelia predložili jednu kópiu vyobrazenia tabuľkového usporiadania súčiastok v súbore Excel a kópiu patentového spisu CZ patent č. 302112 (PP 2005-383).

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 6. novembra 2014, skonštatoval, že navrhovatelia neuviedli žiadne skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by spochybňovali správnosť posúdenia veci v rámci prvostupňového rozhodnutia.

Podľa jeho názoru odmietnutie nehodnoverného obsahu príloh č. 7, 8, 16 až 21 zo strany prvostupňového orgánu vo vzťahu k parametrom riešenia bolo správne. Majiteľ spochybnil aj hodnovernosť údajov zobrazených na fotografii z prílohy č. 1 podaného rozkladu, nakoľko podľa jeho názoru nemožno bez pochybností určiť, a to ani pri zohľadnení kombinácie jednotlivých čiastkových indícií, kedy došlo k skutočnému zverejneniu komponentov v katalógoch. Takýto druh dôkazu podľa majiteľa nemožno

považovať za relevantný materiál, ktorý by bol stavom techniky pred dátumom prednosti napadnutého riešenia.

Ďalej majiteľ uviedol, že v ostatných bodoch zotrúva na argumentácii z vyjadrenia o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru. Podľa neho napadnuté riešenie ako celok, vzhľadom na obsah všetkých namietaných dokumentov, spĺňa podmienku novosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., a čiastočná kolízia s iným riešením bola premietnutá do obmedzenia pôvodného rozsahu nárokov na ochranu tak, ako je to uvedené v prvostupňovom rozhodnutí.

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 (správny poriadok), 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 zákona neustanovuje inak.

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 § 44 ods. 1 písm. a) zákona o úžitkových vzoroch úrad na návrh tretej osoby 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 je technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, prístupné verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

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

Podľa § 44 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch ak sa dôvody výmazu týkajú úžitkového vzoru čiastočne, úžitkový vzor sa vymaže z registra len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou nárokov na ochranu, prípadne aj opisu.

Podľa § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch návrh na výmaz musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie a súčasne sa musia predložiť alebo označiť dôkazy, ktoré navrhovateľ výmazu predloží, a o ktoré sa návrh na výmaz opiera. Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

Úžitkový vzor č. 5930 s názvom „Mechanizmus retiazkovej žalúzie“, majiteľa Blažej Jacko, Michalovská 1417/88, 073 01 Sobrance, s právom prednosti od 3. decembra 2007, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 30. septembra 2011 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Mechanizmus retiazkovej žalúzie pozostáva zo vsuviiek (101) vsunutých 2/3 na oboch koncoch v ráme (112), pričom vsuvkou prechádzajúca fixačná šnúra vedená otvormi (36) a prechádza otvorom (37) priechodky (102) uloženou v ráme, na ktorú je v zadnej časti (34) na jednej zo vsuviiek k vodiacim drážkam (2) upnutá klietka (103) retiazky a v nej uložené koliesko (104) retiazky, ktoré je otáčané

- pomocou retiazky vedenej vsuvkou (101) a klietkou (103) retiazky, cez ktorú prechádza hriadeľ (111), axiálne vedený naprieč rámom (112), ktorého priestor je ohraničeným zarážkami (5) na vsuvkách (101) na zamedzenie jeho vypadnutia pričom kolieskom (104) retiazky vedený hriadeľ (111) prechádza axiálne kladkou (108) navíjača, uloženou v lietadle (105) tvorené pevným lôžkom (14), ktoré je umiestnené vo vymedzenom priestore (19b) konštrukčne prispôsobené a upevnené v ráme (112) na uloženie kladky (108) navíjača v lôžku (14), ktorého vnútorný priestor, lôžko (14) a kladka (108) navíjača sú chránené krytkou (109) lietadla, **vyznačujúci sa tým, že** vsuvka (101) je jednoliaty celok s dvierkami (7) zakrývajúcimi vedenie (2) retiazky a upínajúce sa kolíčkami (29) do dier (10) vsuvky (101), pričom horná diera uchytienia dvierok (7) je miestom upevnenia fixácie.
2. Mechanizmus podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** fixačná šnúra prechádzajúca vnútorným otvorom (37) priečodky (102) žalúzie, otvormi (36) fixácie a otvormi uzatváracích dvierok (7) vsuvky je upnutá do ukončovacej medzery (35).
 3. Mechanizmus podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** vsunutie do rámu (112) je obmedzené a fixované hornou a prednou časťou (6) vsuvky (101), vrátane dvierok (7) vedenia, ktorými je vedený ovládací element žalúzie.
 4. Mechanizmus podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** hriadeľ (111) je axiálne vedený naprieč kolieskom (104) retiazky, pričom na zamedzenie uvoľnenia hriadeľa (111) je jeho priestor vymedzený zarážkami (5) vsuviak (101) na oboch jej koncoch.
 5. Mechanizmus podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** lietadlo (105) je vo svojej dolnej stene (19a) tvorené piatimi otvormi na vedenie, z ktorých dve okrajové priečne otvory (18) pre vedenie rebríčka a tri vnútorné pozdĺžne otvory (17) pre stužku žalúzie, pričom tvar a konštrukcia lietadla (105) je vytvorená na obojstranné uloženie v ráme (27).
 6. Mechanizmus podľa nároku 1 a 5, **vyznačujúci sa tým, že** lietadlo (105) tvoriace lôžko (14) kladky (108) je zhora vsadené do otvoru (19b) v ráme (112), ktorého základňa (33) dolieha na dno rámu (112) a časť (19a) lietadla prechádza otvorom rámu (19b), pričom lietadlo (105) je upevnené v hornej časti zárezmi (15a) lietadla o hranu (15b) rámu (112) a obvodovými plochami (34) opierajúce sa o steny rámu (112) na zamedzenie pohybu lietadla (105) v ráme (112).
 7. Mechanizmus podľa nároku 1, 5 a 6 **vyznačujúci sa tým, že** kladka (108) navíjača je v lôžku (14) lietadla (105) vložená zhora zúženými vnútornými hranami (32) na zabránenie spätného uvoľnenia, pričom klzná plocha (31) kladky (108) navíjača sú uložené v lôžku (14) lietadla a dosadajú na okrajové klzné hrany (30) lôžka.
 8. Mechanizmus podľa nároku 1, 5, 6, 7, **vyznačujúci sa tým, že** kladka (108) navíjača na jednej strane po celom obvode opatrená žliabkom (38) má vo vnútornej strane dva výčnelky (23) pre upevnenie rebríčka tak, že rebríček je upnutý v žliabku (38) na naklápanie lamely v rebríčku.

Prvostupňovým rozhodnutím boli nároky na ochranu obmedzené nasledovne:

1. Mechanizmus retiazkovej žalúzie pozostáva zo vsuviak (101) vsunutých z 2/3 na oboch koncoch v ráme (112), cez ktorý prechádza priečodkou (102) otvorom (37) fixačná šnúra vedená otvormi (36) a otvormi uzatváracích dvierok (7) vsuvky (101) do ukončovacej medzery (35), na vsuvku (101) je vo výčnelku (3a) k vodiacim drážkam (2) upnutá klietka (103) retiazky a v nej uložené koliesko (104) retiazky, ktoré je otáčané pomocou retiazky vedenej vsuvkou (101) a klietkou (103) retiazky, cez ktorú prechádza hriadeľ (111), axiálne vedený naprieč rámom (112), ktorého priestor je ohraničeným zarážkami (5) na vsuvkách (101) na zamedzenie jeho vypadnutia pričom kolieskom (104) retiazky vedený hriadeľ (111) prechádza axiálne kladkou (108) navíjača, uloženou v lietadle (105) tvorené pevným lôžkom (14), ktoré je umiestnené vo vymedzenom priestore (19b) konštrukčne prispôsobenom a upevnenom v ráme (112) na uloženie kladky (108) navíjača v lôžku (14), ktorého vnútorný priestor, lôžko (14) a kladka (108) navíjača sú chránené krytkou (109) lietadla, pričom vsuvka (101) je jednoliaty celok s uzatváracími dvierkami (7) zakrývajúcimi vedenie (2) retiazky a upínajúce sa kolíčkami (29) do dier (10) vsuvky (101) a horná diera uchytienia uzatváracích dvierok (7) je miestom upevnenia fixácie, vsunutie vsuvky (101) do rámu (112) je obmedzené a fixované hornou a prednou časťou (6) vsuvky (101), vrátane uzatváracích dvierok (7) vedenia, ktorými je vedený ovládací element žalúzie, **vyznačujúci sa tým, že** lietadlo (105) je vo svojej dolnej stene (19a) tvorené piatimi otvormi na vedenie, z ktorých dva sú okrajové priečne otvory (18) pre vedenie rebríčka a tri vnútorné pozdĺžne otvory (17) pre stužku žalúzie, pričom tvar a konštrukcia lietadla (105) je vytvorená na obojstranné uloženie v ráme (27).
2. Mechanizmus podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že** lietadlo (105) tvoriace lôžko (14) kladky (108) je zhora vsadené do otvoru (19b) v ráme (112), ktorého základňa (33) dolieha na dno rámu (112) a časť (19a) lietadla (105) prechádza otvorom rámu (19b), pričom lietadlo (105) je upevnené v hornej časti

- zárezmi (15a) lietadla (105) o hranu (15b) rámu (112) a obvodovými plochami (34) opierajúce sa o steny rámu (112) na zamedzenie pohybu lietadla (105) v ráme (112).
3. Mechanizmus podľa nároku 1 a 2, **vyznačujúci sa tým**, že kladka (108) navíjачa je v lôžku (14) lietadla (105) vložená zhora zúženými vnútornými hranami (32) na zabránenie spätného uvoľnenia, pričom klzné plochy (31) kladky (108) navíjачa sú uložené v lôžku (14) lietadla (105) a dosadajú na okrajové klzné hrany (30) lôžka.
 4. Mechanizmus podľa nároku 1, 2 a 3, **vyznačujúci sa tým**, že kladka (108) navíjачa na jednej strane po celom obvode opatrená žliabkom (38) má vo vnútornej strane dva výčnelky (23) pre upevnenie rebríčka tak, že rebríček je upnutý v žliabku (38) na naklápanie lamely v rebríčku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovatelia prvostupňové rozhodnutie spochybnili v otázke hodnotenia splnenia podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru v čase jeho zápisu do registra na základe vylúčenia príloh č. 7, 8 a 16 až 21.

Pri hodnotení dôvodnosti návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru prvostupňový orgán vychádzal z dôkazových materiálov predložených navrhovateľmi v rámci predmetného konania. Išlo o nasledovné dokumenty:

- doklad o zaplatení poplatku za návrh na výmaz spolu s kauciou (príloha č. 1),
- osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 5930 (príloha č. 2),
- výtlačok stránky ÚPV SR – webRegister PP 148-2007 (príloha č. 3),
- plnú moc, ktorou spoločnosť STÍN KOVO, s. r. o. splnomocňuje na zastupovanie patentového zástupcu Ing. Miroslava Labudíka (príloha č. 4),
- plnú moc, ktorou Ing. Karol P. – STÍN splnomocňuje na zastupovanie patentového zástupcu Ing. Miroslava Labudíka (príloha č. 5),
- osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 3470 (príloha č. 6),
- kópiu listov z katalógu STÍN „Komponenty k žaluziám ISSO“ – 1. generácia (príloha č. 7),
- kópiu listov z katalógu STÍN „Komponenty k žaluziám ISSO“ – 2. generácia (príloha č. 8),
- kópiu faktúry č. 2004311220 z 24. júna 2004 od dodávateľa KHK nástrojárna spol. s r. o., Valašské Meziříčí za dodanie formy „vedenia retiazky“ s výkresom a detailom s rozpiskou z 2. apríla 2004 (príloha č. 9),
- kópiu listu – výzva na odstránenie porušovania práv z 23. apríla 2012 (príloha č. 10),
- kópiu predžalobnej upomienky z 18. novembra 2013 (príloha č. 11),
- osvedčenie o zápise CZ 9831 U1 (príloha č. 12),
- dokument WO 2004/038161 A1 (príloha č. 13),
- osvedčenie o zápise CZ 7867 (príloha č. 14),
- osvedčenie o zápise CZ 9831 (príloha č. 15 = príloha č. 12),
- kópiu faktúry č. FOE00701/05 z 10. augusta 2005 s dodacím listom DL-0003920/05000 z 9. augusta 2005 (príloha č. 16),
- kópiu faktúry č. FOE000705/05 z 11. augusta 2005 s dodacím listom DL-003938/0500 z 10. augusta 2015 (príloha č. 17),
- kópiu faktúry č. FOM005211/05 zo 16. decembra 2005 s dodacím listom DL-006610/05000 z 15. decembra 2005 (príloha č. 18),
- kópiu faktúry č. FOM001908/05 z 27. mája 2005 s dodacím listom DL-002414/05000 z 27. mája 2005 (príloha č. 19),
- kópiu faktúry č. FOE-296/2006 zo 7. apríla 2006 s dodacím listom č. DLS-1537/2006 zo 7. apríla 2006 (príloha č. 20),
- kópiu faktúry č. FOE-1376/2006 z 26. októbra 2006 s dodacím listom DLS-6267/2006 z 26. októbra 2006 (príloha č. 21).

Spolu s podaným rozkladom navrhovatelia predložili:

- výtlačok vyobrazenia obrazovky PC s dátumom vytvorenia súboru 29. júl 2007 (príloha č. 22),
- kópiu výpisu českého patentového spisu č. 302112 (príloha č. 23).

Prvostupňový orgán pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu neprihliadal na prílohy č. 7, 8 a 16 až 21, pretože pri analýze uvedených príloh zistil, že niektoré komponenty sú, napriek zjavne rôznej konštrukcii, v oboch katalógoch označené rovnakým katalógovým číslom. Konkrétne klietka („klec navíjení“) má v jednotlivých katalógoch zjavne iné konštrukčné vyhotovenie a napriek tomu má rovnaké katalógové číslo 205 000 (biela) a 205 005 (hnedá). Na základe tohto rozporu prvostupňový orgán vyhodnotil predložené katalógy komponentov a faktúry s dodacími listami ako nehodnoverné a v konaní na

ne neprihliadal. Uvedené prílohy tak nepovažoval za stav techniky relevantný pre posúdenie splnenia podmienok novosti a vynálezovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru podľa § 7 a § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

Podľa názoru navrhovateľov však pri hodnotení podmienky novosti, ako aj vynálezovskej činnosti napadnutého riešenia bolo dôvodné prihliadnuť aj na uvedené doklady. Navrhovatelia síce v podanom rozklade pripustili, že dva komponenty žalúzií ISSO, konkrétne komponenty „klec navíjání“ s katalógovými číslami 205 000 (biela) a 205 005 (hnedá), majú v obidvoch katalógoch rovnaké katalógové čísla, poukázali však na to, že všetky ostatné rozdielne komponenty žalúzií ISSO sú v obidvoch katalógoch uvádzané s odlišnými katalógovými číslami, teda predmetné doklady v tomto konaní je potrebné uznať za relevantné.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je možné stotožniť sa s názorom navrhovateľov, že nakoľko pri variante namietaného komponentu žalúzií, t. j. pri komponente „klec navíjání“ s katalógovými číslami 205 000 (biela) a 205 005 (hnedá), ktoré sú zjavne konštrukčne odlišné, ale zhodujú sa v katalógových číslach, nie je dokladmi predstavujúcimi prílohy č. 7 a 8 v kombinácii s predloženými faktúrami a dodacími listami (prílohy č. 16 až 21) preukázaný dátum zverejnenia zjavne konštrukčne rozdielných, ale rovnako označených komponentov žalúzií ISSO - 2. generácie. Dátum zverejnenia katalógu komponentov nie je však jednoznačne preukázaný ani z prílohy č. 22, ktorá zobrazuje časť katalógu komponentov (príloha č. 8) v súbore vytvorenom nástrojom Microsoft Excel, keďže vlastnosti súboru typu (*.xls) je možné dodatočne pozmeniť. Je potrebné v tejto spojitosti ešte dodať, že aj keď príloha č. 22 bola predložená až spolu s rozkladom, na tento doklad je možné aj s ohľadom na § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch v preskúvanom prípade prihliadnuť, nakoľko zobrazuje časť katalógu komponentov (príloha č. 8), teda pôvodný návrh len dopĺňa a nejde nad rámec pôvodného podania.

Orgán rozhodujúci o rozklade tiež súhlasí s navrhovateľmi, že varianty komponentu „klec navíjání“ – katalógové čísla 210 003 (strieborná), 210 004 (tmavý dub) a 210 007 (svetlo hnedá) sa nachádzajú len v predloženom katalógu komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácie žalúzií (príloha č. 8) a nenachádzajú v skoršom katalógu komponentov k žalúziám ISSO – 1. generácie. Nakoľko z prílohy č. 17 vyplýva, že navrhovateľ dodal 11. augusta 2005 varianty komponentu „klec navíjání“ katalógové č. 210 003 (strieborná), č. 210 004 (tmavý dub) a č. 210 007 (svetlo hnedá) v súhrnom počte 12 000 ks odberateľovi CLONA, s. r. o., Žilina za účelom výroby a montáže žalúzií ISSO, z uvedených dokumentov sa dá dôjsť k záveru, že už 11. augusta 2005 preukázateľne došlo k zverejneniu komponentov „klec navíjání“ – katalógové čísla 210 003 (strieborná), 210 004 (tmavý dub) a 210 007 (svetlo hnedá), teda že príloha č. 8 v kombinácii s prílohou č. 17 tvorí stav techniky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že v preskúvanom prípade bolo dôvodné prihliadať aj na prílohy č. 7, 8 a 16 až 21.

Ďalej je však potrebné uviesť, že z nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru obmedzeného prvostupňovým rozhodnutím vyplýva, že komponent lietadlo („klec navíjání“) bolo navrhnuté tak, aby jeho uloženie nebolo limitujúce na pravé a ľavé, ale aby bolo možné použitie lietadla na obe strany, a teda lietadlo bolo konštrukčne prispôbené na všestranné využitie. Komponent lietadlo je tiež charakterizované tým, že je vo svojej dolnej stene tvorené piatimi otvormi na vedenie, z ktorých dva sú okrajové priečne otvory pre vedenie rebríčka a tri vnútorné pozdĺžne otvory pre stužku žalúzie. Orgán rozhodujúci o rozklade však konštatuje, že v predložených namietaných dokumentoch, vrátane prvostupňovým rozhodnutím vylúčených príloh č. 7, 8 a 16 až 21, ktoré orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu pri hodnotení podmienok novosti a vynálezovskej činnosti pripustil, nie je nikde možné identifikovať komponent lietadlo („klec navíjání“), ktorého konštrukcia a prípadná možnosť osadenia na obe strany by bola uvedená alebo jednoznačne z obrázkov zrejme. Komponent „klec navíjání“, zobrazený v katalógu (príloha č. 8) nie je možné detailne rozlíšiť, teda nie je možné jeho porovnanie s prvkami mechanickej žalúzie podľa napadnutého úžitkového vzoru. Najmä nie je možné rozoznať konštrukciu a znaky v spodnej časti (dolnej stene) uvedeného komponentu, ktorá by mala byť tvorená piatimi otvormi na vedenie, z ktorých dva sú okrajové priečne otvory na vedenie rebríčka a tri vnútorné pozdĺžne otvory pre stužku žalúzie. Keďže nie je možné porovnanie komponentu „klec navíjání“ zobrazeného v katalógu (príloha č. 8) s prvkami mechanickej žalúzie podľa napadnutého úžitkového vzoru, nie je možné na základe týchto dokumentov spochybniť novosť a vynálezovskú činnosť napadnutého riešenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade nespochybňuje tvrdenie navrhovateľa, že komponenty, vrátane klietky navíjania, najmä však komponenty „klec navíjání“ katalógové čísla 210 003 (strieborná), 210 004 (tmavý

dub) a 210 007 (svetlo hnedá), pri ktorých nie je spochybniteľný dátum zverejnenia z katalógu komponentov k žalúziám ISSO – 2. generácie žalúzií (príloha č. 8) podľa predložených faktúr a dodacích listov (prílohy 16 až 21), odberatelia používali pri zostavovaní žalúzií pred dátumom priority napadnutého úžitkového vzoru. Ako však už bolo uvedené, konštrukciu komponentu lietadlo („klec navíjení“) s možnosťou obojstranného uloženia však nie je možné z namietaných dokumentov vyvodiť zrejším spôsobom, a tak konštrukciu lietadla podľa upraveného nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru je možné považovať za riešenie nové a prekračujúce rámec znalostí vyplývajúcich z doterajšieho stavu techniky. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade tak prvostupňovým orgánom upravený nárok na ochranu č. 1 spĺňa požiadavku novosti, ako aj vynálezcovskej činnosti v zmysle § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

V spojitosti s tvrdením, že nie je možné rozoznať konštrukciu a znaky v spodnej časti (dolnej stene) komponentu „klec navíjení“ navrhovateľa poukázali na to, že vyššie uvedené znaky v spodnej časti (dolnej stene) prezentovaného komponentu sú známe z obrazových príloh CZ patentu č. 302112 (PP 2005-383) zverejneného 17. januára 2007 (pred prioritou napadnutého úžitkového vzoru).

Pokiaľ ide o CZ patent č. 302112 (príloha č. 23), orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že tento dôkazový materiál bol predložený až spolu s rozkladom. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že v prípade dodatočného doplnenia dôkazných prostriedkov tieto sú vždy posúdené z hľadiska toho, či len dopĺňajú pôvodný návrh, resp. vyjadrenie majiteľa alebo pôvodné dôkazné prostriedky, pričom nejdú nad rámec pôvodného podania. Z ich obsahu alebo poukazu účastníka konania musí byť zrejmé, že sa vzťahujú k rozsahu návrhu, resp. vyjadrenia majiteľa tak, ako bol podaný alebo ku konkrétnym skutočnostiam už uvedeným v podaní. Doplnenie nových dôkazov, ktoré rozširujú rozsah pôvodného návrhu, resp. rozširujú vyjadrenie majiteľa úrad považuje za neprípustné.

V predmetnom prípade na základe vykonaného prieskumu dokumentu CZ patent č. 302112 (príloha č. 23) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tento doklad priamo nedopĺňa skutočnosti a dôkazy, ktoré sa snažili preukázať navrhovateľa v prvostupňovom konaní, nakoľko ide o nový samostatný dôkazový materiál, ktorý nijakým spôsobom nesúvisí s dokumentmi predloženými navrhovateľmi spolu s podaným návrhom na výmaz napadnutého úžitkového vzoru. Keďže tento dokument nijako neobjasňuje pôvodné dokumenty, z tohto dôvodu ide o také doplnenie návrhu na výmaz, ktoré je v zmysle § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch neprípustné, a na ktoré úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

Rovnaké stanovisko je možné zaujať aj v prípade argumentov navrhovateľov, že význakové časti nárokov na ochranu č. 2 a 3 obmedzené prvostupňovým rozhodnutím a osadenie zhora tohto komponentu, po technickej stránke bežne vyplývajú odborníkovi – technikovi bez nutnosti použitia vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods.1 zákona o úžitkových vzoroch z dokumentu CZ patent č. 302112 (príloha č. 23) a z opisu doterajšieho stavu techniku tohto patentu. Ani v tomto prípade nie je možné prihliadať na uvedený dokument, nakoľko ako už bolo uvedené, ide o doplnenie návrhu na výmaz, ktoré je v zmysle § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch neprípustné. Navrhovateľ môže takýto dôkaz uplatniť len v novom návrhu na výmaz.

Následne všetky ostatné závislé nároky na ochranu (č. 2 až 4) napadnutého úžitkového vzoru, obmedzené prvostupňovým rozhodnutím a odvolávajúce sa aj na nárok na ochranu č. 1, t. j. zahŕňajúce jeho znaky, je tiež možné považovať za spĺňajúce podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti.

K výhrade navrhovateľov, že predvýznaková časť nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, ako ani celý text opisu napadnutého úžitkového vzoru neprešiel jazykovou úpravou, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že každý úžitkový vzor je právnym, ale aj odborným technickým dokumentom a ako taký je pre seba slovníkom. Výklad špecifických výrazov uvedených v opise je nutné považovať za ich explicitnú definíciu. Terminológia závisí od prihlasovateľa s tým, že musí byť splnená podmienka jasnosti. Uvedené konštatoval aj Sťažnostný senát Európskeho patentového úradu napr. v rozhodnutí vo veci T 500/01.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že navrhovateľa v rozklade síce vyvrátili správnosť posúdenia relevancie dôkazových materiálov označených ako prílohy č. 7, 8 a 16 až 21 prvostupňovým orgánom, t. j. tieto boli nedôvodne vylúčené z konania, avšak ako bolo zistené v rámci konania o rozklade, zo zobrazenia komponentov v prílohách č. 7 a 8 nie je možné vykonať identifikáciu ich znakov, a teda detailné porovnanie konštrukcie všetkých komponentov. Na základe

uvedeného potom nie je možné ani tvrdiť, že napadnutý úžitkový vzor v čase jeho zápisu do registra nespĺňal podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti v zmysle § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 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. 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.
Ján R.
Michalovská 1417/88
073 01 Sobrance

II.
Ing. Ladislav Labudík
Jesenského 1170-B/4
024 04 Kysucké Nové Mesto