



Banská Bystrica 9. 3. 2018
UV 6557/II-12-2018

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. marca 2016 navrhovateľom HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Štefanom Cicholesom, SIGNUM, Patentová a známková kancelária, Hraničná 20, 040 17 Košice (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 50087-2010/ÚV 6557/I-11-2016 z 15. februára 2016 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 6557 s názvom „Skúšobná svorkovnica“ z registra úžitkových vzorov, majiteľa ZPA Smart Energy, a. s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika, v konaní zastúpeného spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (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 § 7 ods. 1 predmetného zákona sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. PÚV 50087-2010/ÚV 6557/I-11-2016 z 15. februára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PÚV 50087-2010/ÚV 6557/I-11-2016 z 15. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 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. zamietnutý návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 6557 s názvom „Skúšobná svorkovnica“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“). Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru podal navrhovateľ 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 nespĺňa podmienku novosti a nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

V podanom návrhu navrhovateľ uviedol, že majiteľ uvedením výrobku, ktorý je zhmotnením napadnutého riešenia, na trh v Slovenskej republike umožnil sprístupnenie napadnutého riešenia neobmedzenému okruhu verejnosti v čase pred podaním prihlášky úžitkového vzoru. K sprístupneniu napadnutého riešenia došlo v čase viac ako 6 mesiacov pred podaním prihlášky úžitkového vzoru. Uviedol, že odbornej verejnosti je všeobecne známe, že majiteľ vyrábala a distribuoval výrobok označovaný ako „skúšobní svorkovnice ZS1b“ na území Českej republiky aj Slovenskej republiky vo významných množstvách medzi rokmi 2003 až 2009, pričom z predložených dokladov je zrejma jeho zhoda s napadnutým riešením. Na preukázanie svojich tvrdení a nenovosti napadnutého riešenia navrhovateľ spolu s návrhom predložil notársku zápisnicu N 595/2014 Nz 32824/2014 NCR1s 33494/2014; notársku zápisnicu N 259/2014 Nz 13544/2014 NCR1s 13777/2014; špecifikáciu znakov výrobku ZPA CZ Trutnov s označením ZS1b; katalógový list 010301.009, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice; odpoveď na žiadosť o informáciu - Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava; certifikát EZÚ Praha z 21. októbra 2003 a propagačné CD-ZPA CZ Trutnov. Posledný uvedený dôkazový materiál navrhovateľ predložil len v jednej kópii, pričom na výzvu

prvostupňového orgánu, aby predložil druhú kópiu, oznámil, že netrvá na jeho použití v konaní. V spojitosti s nespĺnením podmienky vynálezcovskej činnosti navrhovateľ uviedol, že vzájomnou kombináciou dokumentov US 2003161092 A1, FR 2929453 A1, DE 3622771 A1, DE 10216913 A1 a DE 19653475 A1 môže odborník dospieť k funkčne zhodnému riešeniu, ako je opísané v napadnutom úžitkovom vzore. V doplnenom podaní doručenom úradu 29. júna 2015 navrhovateľ predložil potvrdenie zverejnenia katalógového listu svorkovnice ZS1b, SAP 1200100927; patentovú prihlášku GB 2351189 s prekladom nárokov; patentovú prihlášku US 2003/0161092; patentovú prihlášku DE 10216913 a podnikovú normu PRE, PREdi a PREm - Technické podmienky pripojenia, časť A - Obchodné meranie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že predloženými dôkazmi sa navrhovateľovi nepodarilo preukázať, že napadnuté riešenie nie je nové. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal, kedy došlo k umiestneniu svorkovníc do trafostaníc, priebeh zistenia obsahu ktorých bol osvedčený notárskou zápisnicou N 595/2014 Nz 32824/2014 NCR1s 33494/2014. Navrhovateľ ďalej nepreukázal, či skutočne a v akej podobe bol pred dátumom práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru zverejnený katalógový list, na ktorom je svorkovnica ZS 1b. Okrem toho z rozboru navrhovateľom predložených dôkazov vyplynulo, že pod týmto označením boli registrované aj odlišné svorkovnice od svorkovnice, ktorá je predmetom ochrany, t. j. identifikácia svorkovnice len na základe označenia ZS 1b je nedostatočná. Prvostupňový orgán napokon tiež konštatoval, že navrhovateľ v rámci predložených dôkazových materiálov predložil obrázky a nákresy v takom stave, že z nich nie je možné rozoznať väčšinu konštrukčných znakov, ktoré by bolo možné porovnať s napadnutým riešením.

Čo sa týka podmienky vynálezcovskej činnosti, prvostupňový orgán po vyhodnotení všetkých namietaných dokumentov, s výnimkou tých, ktoré boli doložené dodatočne a zároveň boli rozšírením pôvodného návrhu (patentový spis GB 2351189 a podniková norma PRE, PREdi a PREm), konštatoval, že hlavný nárok na ochranu vo vzťahu k namietaným dokumentom spĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti. Ďalšie nároky, ktoré sú na hlavnom nároku závislé, nepovažoval za potrebné skúmať, pretože tieto podmienku vynálezcovskej činnosti v spojení s hlavným nárokom na ochranu spĺňajú.

Na základe uvedených skutočností prvostupňový orgán dospel k záveru, že navrhovateľovi sa nepodarilo preukázať, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňal v čase jeho zápisu podmienku na zápis do registra 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.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že vec bola nesprávne posúdená, niektoré z dôkazov predložených v konaní o návrhu na výmaz neboli vyhodnotené správnym spôsobom a vo vzájomnej súvislosti, čo malo za následok nesprávne rozhodnutie o veci ako celku.

Navrhovateľ v úvode podaného rozkladu konštatoval, že vyjadrenie prvostupňového orgánu k námietke majiteľa, že zástupca navrhovateľa nie je oprávnený zastupovať v konaniach pred úradom vo veciach patentov a úžitkových vzorov, je podľa jeho názoru potrebné doplniť. Prvostupňový orgán totiž len uviedol, že navrhovateľ nemusí byť povinne zastúpený patentovým zástupcom, čo podľa navrhovateľa však nesmeruje k obsahu námietky, ale ide len o uvedenie podmienok zastúpenia vo všeobecnej polohe. Navrhovateľ však uviedol, že uvedené nemá vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

V ďalšej časti rozkladu uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vykonal niektoré dôkazy v rámci posúdenia podmienky novosti napadnutého riešenia. Vyjadril názor, že k odmietnutiu niektorých dôkazov došlo najmä v dôsledku vybočenia zo štandardu pre dôkazy získavané z internetového zdroja. Spomenuté vybočenie nemožno považovať za dôvodné ani v súvislosti s odkazom prvostupňového orgánu na rozhodnutie Európskeho patentového úradu vo veci T 1134/06, ktoré, v súlade s praxou odvolacích senátov, v zásade nevylučuje dôkazy typu „zváženie pravdepodobnosťou“ pri zisťovaní skutočností zakladajúcich rozhodnutie. Pri vyhodnotení dôkazov týkajúcich sa splnenia podmienky novosti napadnutého technického riešenia aplikoval prvostupňový orgán rozdielny štandard na posúdenie vierohodnosti dôkazov/indícií v porovnaní so štandardom kladeným na činnosť prieskumových pracovníkov úradu pri zisťovaní stavu techniky.

Navrhovateľ konkrétne poukázal na časť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia na strane 10 v súvislosti s otvorením internetovej stránky www.zsdis.sk a z nej stiahnutého súboru s adresou http://apps.skupinazse.sk/go_url.php?url=contents/documents/katalog.rar. Prvostupňový orgán konštatoval,

že posudzovaný dôkaz nepreukazuje podstatnú skutočnosť, a to kedy bol na webstránku katalógový list vložený, a teda zverejnený. Podľa navrhovateľa takýto prístup nie je v súlade s obvyklými kritériami pre vyhodnocovanie internetových zdrojov informácií. Poukázal pritom na metodiku úradu, v zmysle ktorej pre zisťovanie aktuálneho stavu techniky pre účely hodnotenia kritéria novosti všeobecne platí, že dokumenty a informácie zverejnené na internete tvoria stav techniky. Dôkaz získaný z internetu má rovnakú váhu ako dôkaz získaný z tradičných papierových dokumentov, databáz alebo iných zdrojov. Za stav techniky sa pritom považujú aj informácie, ku ktorým má prístup len obmedzený okruh ľudí (napr. aj stránky chránené heslom) a je postačujúce, ak webová stránka je principiálne dostupná, bez ohľadu na stupeň jej dôveryhodnosti alebo stupeň náročnosti vyhľadávania jej obsahu. Ako štandard dôkazu získaného z internetu sa použije miera pravdepodobnosti, nevyžaduje sa teda dôkaz typu „mimo akejkol'vek pochybnosti“ (úplný dôkaz).

Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že spoločnosti, organizácie alebo fyzické osoby používajú internet na zverejnenie dokumentov, ktoré boli predtým publikované na papieri. Medzi takéto dokumenty patria napr. pracovné návody, príručky pre výrobky, katalógy výrobkov alebo cenníky produktov. Podľa názoru navrhovateľa je evidentne väčšina týchto dokumentov určená verejnosti.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že bezvýznamné nie je ani posúdenie hodnovernosti zdroja a obsahovej náplne, resp. druhu dokumentu. V tomto prípade ide o katalógový list publikujúci okrem iného prípustné parametre komponentov používaných ako súčasť tzv. vyhradených technických zariadení. Emitentom dokumentu je Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, dcérska akciová spoločnosť spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., ktorá je súčasťou nadnárodnej energetickej skupiny E.ON so sídlom v Düsseldorfe v Nemecku. Podľa navrhovateľa ide teda o vysoko dôveryhodný zdroj. Samotný dokument sa nachádza v časti „Katalóg položiek“, ktorý obsahuje zoznam schválených materiálov na použitie v distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Podľa navrhovateľa nie je teda dôvodné v danej súvislosti považovať písomné potvrdenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. o tom, že tento katalógový list bol zverejnený v máji 2009 na webovej stránke, uvedené na predmetnom katalógovom liste len za prehlásenie inej osoby ako účastníka konania, ale je potrebné prijať toto prehlásenie ako riadny dôkaz, ktorý prípustnou písomnou formou verifikuje vzhľad a obsah súborov internetovej stránky www.zdis.sk v čase pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru.

S prihliadnutím na dostatočne overiteľnú cestu získania tohto dokumentu a vysoký stupeň dôveryhodnosti zdroja je podľa navrhovateľa dátum jeho pridania alebo jeho poslednej zmeny vierohodným dátumom zverejnenia jeho obsahu, a preto navrhol opätovné posúdenie katalógového listu SAP:1200100927 a potvrdenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava v ich vzájomnej spojitosti a v súvislosti s ostatnými dôkazmi.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán nepostupoval pri vyhodnutí váhy dôkazov dôsledne podľa rovnakých kritérií. Ako príklad uviedol validáciu časových údajov, ako významného kritéria ovplyvňujúceho posúdenie novosti technického riešenia. Konkrétne v prípade dôkazu stiahnutého zo stránky www.vsds.sk časový údaj v ňom uvedený prijal prvostupňový orgán bez ďalšieho ako dostatočný. Naproti tomu v prípade dôkazu katalógového listu stiahnutého zo stránky www.zdis.sk časový údaj v ňom uvedený úrad neprijal ako dostatočný s odôvodnením potreby jeho ďalšieho preukázania, pričom oba dôkazy sú porovnateľné obsahom i charakterom a boli získané rovnakým spôsobom. Takýto rozdielny prístup nepovažoval navrhovateľ za správny a navrhol, aby tieto dôkazy boli posúdené znovu podľa rovnakého kritéria.

V súvislosti s dátumom zverejnenia katalógového listu na internete (www.zdis.sk) navrhovateľ uviedol, že na základe dátumu a času úpravy dokumentu (4. jún 2009 - 14:26) možno dôvodne predpokladať, že ak voľne dostupný konkrétny katalógový list bol na uvedenej adrese naposledy zmenený 4. júna 2009 a zároveň nebola zaznamenaná žiadna jeho neskoršia zmena, potom je možné považovať za preukázané, že tento dokument bol s mierou pravdepodobnosti blížiacou sa k istote dostupný verejnosti prinajmenej od času jeho uvedenej poslednej zmeny a nie je dôvodné vyžadovať ďalšie preukázanie tejto skutočnosti.

Navrhovateľ tiež uviedol, že prvostupňový orgán pri posúdení tohto dôkazu nebral do úvahy ani významnú skutočnosť vyplývajúcu zo samotného úkonu vykonania zmien v dokumente. Podľa jeho názoru z obsahu a charakteru uvedeného dôkazu je zrejmé nad akúkoľvek pochybnosť, že technické riešenie vyobrazené v dokumente muselo byť sprístupnené jeho zostavovateľom alebo zostavovateľovi (t. j. najmenej jednému členovi verejnosti) v papierovej alebo elektronickej podobe už v čase bezprostredne predchádzajúcom vykonaniu samotnej úpravy 4. júna 2009. Na základe uvedeného považoval navrhovateľ za preukázané, že

úplný opis riešenia bol v bližšie neurčenom časovom úseku predchádzajúcom vykonanej zmene 4. júna 2009 sprístupnený odbornej verejnosti, a teda technické riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru nie je spôsobilé na ochranu, pretože v čase podania prihlášky nespĺňalo podmienku novosti, ako jednu z podmienok na priznanie ochrany.

V závere podaného rozkladu navrhovateľ ešte uviedol, že pokiaľ ide o argumentáciu majiteľa týkajúcu sa odlišností iného, staršieho vyhotovenia skúšobnej svorkovnice, navrhovateľ podal na úrade 25. septembra 2014 žiadosť o určenie týkajúcu sa oboch variantov vyhotovenia skúšobnej svorkovnice. Úrad však toto určovacie konanie prerušil s odôvodnením, že účinky návrhu na výmaz môžu mať bezprostredný vplyv na určovacie konanie, a preto v určovacom konaní bude pokračovať až po právoplatnom ukončení konania o návrhu na výmaz. Navrhovateľ v tejto súvislosti požiadal orgán rozhodujúci o rozklade o vyjadrenie sa k účelnosti zvoleného postupu, prípadne o prehodnotenie uvedeného postupu, pokiaľ je zrejmé, že rozhodnutie o predmetnom návrhu na určenie môže mať vplyv na konanie vo veci návrhu na výmaz.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že predmetnému návrhu na výmaz vyhovie a napadnutý úžitkový vzor vymaže z registra, alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Majiteľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 15. júna 2016 uviedol, že po vydaní prvostupňového rozhodnutia mu bola doručená informácia od Slovenskej komory patentových zástupcov, z ktorej vyplýva, že zástupca navrhovateľa je oprávnený na zastupovanie aj v oblasti patentov a úžitkových vzorov.

Majiteľ v ďalšej časti rozkladu spochybnil tvrdenia navrhovateľa, že na internete zverejnené dokumenty sú vopred publikované na papieri, pričom uviedol, že dokumenty zverejnené na internete môžu existovať aj len v elektronickej podobe. Navyše, pre dané konanie je úplne bezvýznamné, či predmetný dokument bol alebo nebol pred zverejnením na internete v papierovej podobe. Dôležitý je podľa majiteľa iba okamih zverejnenia dokumentu, pričom o tomto spoľahlivý dôkaz nebol predložený.

Pokiaľ ide o prehlásenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. o zverejnení katalógového listu v máji 2009 na internetovej stránke, ktoré prvostupňový orgán pokladal za prehlásenie inej osoby ako účastníka konania, a o poukázanie na prepojenie viacerých subjektov, ako sú E.ON, Západoslovenská energetika a Západoslovenská distribučná zo strany navrhovateľa, majiteľ uviedol, že každý z uvedených subjektov je samostatným subjektom s plnou právnou subjektivitou a konajúcim navonok vždy len sám za seba. Názor prvostupňového orgánu vo vzťahu k uvedenému dokladu preto považoval za správny.

Majiteľ ďalej k zverejneniu katalógového listu www.zsdis.sk na internete a k vierohodnosti tvrdení navrhovateľa uviedol, že cestou opísanou v notárskom zápise č. N 760/2014; NCRI 39706/2014 možno dôjsť k obsahu uvedeného katalógu, pričom v stĺpci „Dátum zmeny“ pri položke „NRRV 50-06“ sa nachádza dátum 4. jún 2009, čo vylučuje skôr uvádzané tvrdenia navrhovateľa o máji toho roku. Následne majiteľ uviedol, že všetko je možné úmyselne i neúmyselne upraviť, teda napr. omylom pozmeniť oproti skutočnosti. Môže ísť napríklad o chybné nastavený dátum v počítači osoby vkladajúcej dáta na internet, prípadne o chybné nastavený dátum na príslušnom serveri. K takejto skutočnosti mohlo dôjsť aj v prípade údajov 4. jún 2009.

Nevierohodnosť, nesprávnosť a možno aj úmyselnú úpravu dátumu odvodil majiteľ aj na základe ďalších poznatkov. V prvom rade uviedol, že skúmaním obsahu katalógového listu OST 50-06 zistil, že list je obsahom pôvodný, nevykazujúci žiadne zmeny. Na základe toho potom vyvoláva pochybnosti skutočnosť, že v elektronickej katalógu je uvedená zmena v júni 2009. Majiteľ nepovažoval tiež za logické v takom krátkom časovom úseku, od mája do začiatku júna 2009 vykonať v dokumente nejakú zmenu. Ďalej poukázal na skutočnosť, že rešeršou na stránke <https://archive.org>, na ktorej možno vierohodnosť údajov na internete overovať, nebolo vloženie predmetného dokumentu na internet vôbec dohľadateľné, ani v máji, ani v júni 2009. Nakoniec poukázal na internetovú stránku www.vsds.sk, kde v určitých krokoch („O spoločnosti“, „Informácie pre dodávateľov tovarov, služieb a prác“, „Logistika“) je podľa neho možné dôjsť k popisu zmien v katalógu položiek. Majiteľ uviedol, že otvorený popis zmien obsahuje 143 strán s údajmi radenými od najnovších na 1. strane k najstarším na poslednej, 143. strane. Dôležité podľa majiteľa je to, že časovo prvá zmena je z 20. októbra 2009. Žiadnu staršiu zmenu, teda ani z mája či júna 2009, popis zmien neobsahuje. Nemožno nájsť ani žiadnu zmenu katalógového listu OST 50-06, resp. položky katalógu NRRV 50-06.

Z uvedených skutočností majiteľ nakoniec odvodil záver, že údaje o zverejnení predmetného katalógového listu, o ktoré sa rozklad opiera, môžu byť s najväčšou pravdepodobnosťou zmanipulované, a teda sú nevierohodné.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ ešte poukázal na skutočnosť, že na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky bol podaný obsahovo totožný návrh na výmaz voči PUV 2001-23446, pričom rozhodnutie českého úradu bolo rovnaké ako rozhodnutie slovenského úradu, t. j. návrh bol zamietnutý a úžitkový vzor zostal v platnosti.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol ako vecne nedôvodný.

Podaním doručeným úradu 23. marca 2017 majiteľ predložil rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky z 8. marca 2017, zn. sp. PUV 2010-23446.

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. 5 zákona o úžitkových vzoroch na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 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 do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. 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 vo veciach a) v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) 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 § 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 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 § 7 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch sa za stav techniky považuje aj obsah prihlášok a obsah patentových prihlášok podaných v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo vestníku úradu. To platí aj pre medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú republiku a pre európske patentové prihlášky s určením pre Slovenskú republiku.

Podľa § 7 ods. 4 zákona o úžitkových vzoroch nie je stavom techniky také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Úžitkový vzor č. 6557 s názvom „Skúšobná svorkovnica“, majiteľa ZPA Smart Energy, a. s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika, s právom prednosti od 10. novembra 2010, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 21. augusta 2013 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Skúšobná svorkovnica pozostávajúca z telesa výhodne v tvare kvádra, prúdových a napäťových svoriek a skrutiek, **vyznačujúca sa tým, že** v plošne najväčšej stene telesa (1) svorkovnice z elektricky nevodivého materiálu sú vytvorené aspoň štyri obdĺžnikové vyhlbenia (5, 5'), pod ktorými sú medzi protiľahlými stenami telesa (1) vytvorené navzájom rovnobežné otvory (2, 2'), do ktorých kolmo od vyhlbení (5) ústia trojice závitmi vybavených otvorov (3) na skrutky (S) z elektricky vodivého materiálu, pričom do otvorov (2) sú vložené prúdové svorky (P), z elektricky vodivého materiálu, do otvorov (2') napäťové svorky (U) z elektricky vodivého materiálu a v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa (1) sú do vyhlbení (5) vložené mostíky (M) z elektricky vodivého materiálu a do vyhlbení (5') posuvné spojky (K) z elektricky vodivého materiálu vybavené otvorami (4) v miestach polohovo zodpovedajúcich otvorom (3) v telese (1).
2. Skúšobná svorkovnica podľa nároku 1, **vyznačujúca sa tým, že** otvory (3) v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa (1) pod mostíkmi (M) majú menší priemer ako otvory (4) v mostíkoch (M).
3. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým, že** hlavy skrutiek (S) v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa (1) pod mostíkmi (M) majú väčší priemer, ako je priemer otvorov (4) v mostíkoch (M).
4. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým, že** dĺžka driekov otvorami (4) v mostíkoch (M) prechádzajúcich skrutiek (S) sa rovná vzdialenosti medzi prúdovou svorkou (P) v otvore (2) a vonkajšou plochou mostíka (M) vo vyhlbení (5), pričom driekmi skrutiek (S) v ostatných otvoroch (3) sú upevňované prúdové vodiče (I1, I2, I3) v prúdových svorkách (P) a fázové vodiče (L1, L2, L3) s nulovým vodičom (N) v napäťových svorkách (U).
5. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým, že** prúdové svorky (P) sú priebežné.
6. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúca sa tým, že** napäťové svorky (U) sú rozdelené na dve polovice.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia podmienky novosti napadnutého úžitkového vzoru, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pri posúdení dôvodu návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, spočívajúceho v tom, že napadnutý úžitkový vzor podľa názoru navrhovateľa nespĺňa podmienku novosti, prvostupňový orgán vychádzal z nasledujúcich dôkazových materiálov predložených navrhovateľom:

- notárska zápisnica N 595/2014 Nz 32824/2014 NCR1s 33494/2014,
- notárska zápisnica N 259/2014 Nz 13544/2014 NCR1s 13777/2014,
- špecifikácia znakov výrobku ZPA CZ Trutnov s označením ZS1b,
- katalógový list 010301.009, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice,
- odpoveď na žiadosť o informáciu - Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava,
- certifikát EZÚ Praha z 21. októbra 2003,
- potvrdenie zverejnenia katalógového listu svorkovnice ZS1b, SAP 1200100927.

Navrhovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s vyhodnotením dôkazov zahrnutých v notárskej zápisnici N 259/2014 Nz 13544/2014 NCR1s 13777/2014, konkrétne za nesprávne považoval vyhodnotenie dôkazu získaného z internetovej stránky www.zsdis.sk, reprezentovaného v notárskej zápisnici ako OST 50-06, NN skúšobná svorkovnica ZS 1b, ako aj vyhodnotenie dôkazu - potvrdenia zverejnenia tohto materiálu spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. (potvrdenie zverejnenia katalógového listu svorkovnice ZS1b, SAP 1200100927). Navrhovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že nie je preukázané kedy bol predmetný súbor (katalógový list) na webstránku vložený, a teda zverejnený.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, uvedenú aj prvostupňovým orgánom, že všetky okolnosti okolo skoršieho zverejnenia musia byť objektívne preukázané stranou, ktorá vznáša námietku, t. j. dôkazné bremeno o sprístupnení dôkazového materiálu nesie navrhovateľ. Pod

dôkazom o zverejnení, t. j. sprístupnení verejnosti, sa rozumie priamy dôkaz pozostávajúci z dostupných a overiteľných faktov a údajov, respektíve dôkaz, ktorý bezpochyby preukazuje, že daná skutočnosť naozaj nastala.

K dôkazom získaným z internetu a prístupu úradu k týmto dokumentom vyplývajúceho z metodiky, ktorého sa navrhovateľ domáhal, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v Metodike konania – Úžitkové vzory v časti „Štandard dôkazu“ sa jednoznačne uvádza, že „Nie je dostatočné, keď uvedený dátum zverejnenia je len pravdepodobný. Prieskumový pracovník musí byť presvedčený o tom, že dátum zverejnenia je správny.“ Ďalej sa v metodike k tejto téme uvádza, že pokiaľ sa dátum zverejnenia nedá zistiť, dôkaz získaný z internetu nie je možné považovať za stav techniky. V súlade so zavedenou praxou orgán rozhodujúci o rozklade pristúpil k preskúmaniu dôkazu, ktorého vyhodnotenie prvostupňovým orgánom bolo navrhovateľom napadnuté.

V danom prípade ide o súbor označený v notárskej zápisnici N 259/2014 Nz 13544/2014 NCR1s 13777/2014 ako NNRV 50.06.doc, na pôvod ktorého sa zápisnica odvoláva cez internetovú stránku www.zsdis.sk, reprezentovaný v zápisnici ako OST 50-06, NN skúšobná svorkovnica ZS 1b, SAP:1200100927 s údajom máj 2009. Vychádzajúc z typu a obsahu predloženého súboru, ktorým je DOC súbor, je nutné konštatovať, že údaj máj 2009, resp. aj údaj uvedený v notárskej zápisnici, 4. jún 2009 reprezentujú dátum vytvorenia, resp. úpravy tohto súboru. V obsahu súboru však nie je možné identifikovať taký údaj, ktorý by v čase jeho vytvorenia preukazoval aj jeho sprístupnenie verejnosti (vloženie v elektronickej podobe na internet), a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje stanovisko prvostupňového orgánu k uvedenému dátumu ako dátumu, ktorý nereprezentuje jeho sprístupnenie verejnosti za správne.

V súvislosti s uvedeným dôkazom odkazujúcim na internetovú stránku www.zsdis.sk orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že ani po niekoľkých pokusoch, či už cez internetovú archívnu službu www.archive.org alebo priamym zadaním navrhovateľom uvedenej URL adresy nebolo možné predmetný dôkaz s dátumom relevantným pre jeho považovanie za stav techniky získať, čím sa prístupnými prostriedkami nepreukázala dostupnosť namietaného materiálu verejnosti pred dátumom podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru.

Na výzvu prvostupňového orgánu, aby navrhovateľ dodatočne preukázal cez administrátora web stránky alebo iným relevantným spôsobom skutočné umiestnenie namietaného katalógu na internetovej stránke www.zsdis.sk, na ktorú sa odvoláva, v čase pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru, bola dňa 29. júna 2015 úradu doručená kópia katalógového listu s označením OST 50-06, NN skúšobná svorkovnica ZS 1b, SAP:1200100927 obsahujúca rukou dopísané prehlásenie zástupcu Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava, v znení: „Tento katalógový list bol zverejnený v máji 2009 na webovej stránke“. Predložený listinný dôkaz obsahuje len rukou dopísané vyhlásenie pochádzajúce z nespresneného obdobia, avšak neobsahuje žiadne iné preukázateľné údaje, z ktorých by jednoznačne a bezpochyby vyplývalo, že katalógový list bol aj v tejto podobe v relevantnom období sprístupnený verejnosti, nie len obmedzenému okruhu osôb (tímu technológie). Pochybnosti o nárokovanom dátume sprístupnenia namietaného katalógového listu NNRV 50-06, OST 50-06, SAP:1200100927, podporuje aj skutočnosť, že v obsahu katalógových zmien vložených na internetovú stránku www.zsdis.sk (<http://apps.skupinazse.sk/contents/documents/news.html>) zahrňajúcim zmeny datované od 20. októbra 2009 do 20. júna 2016 sa spomínaný katalógový list vôbec nenašiel. Z uvedených dôvodov v súlade s praxou úradu spracovanou vo vyššie uvedenej metodike nie je možné predmetný dôkaz získaný z internetu považovať za stav techniky.

Vzhľadom na to, že v predmetnom konaní sa rozhoduje o výmaze úžitkového vzoru je potrebné, aby kvalita dôkazov svedčiacich v prospech výmazu bola vysoká a pochybnosti neboli vykladané na ťarchu majiteľa úžitkového vzoru. Ako už bolo uvedené, dôkazné bremeno nesie navrhovateľ, a keďže sa mu v rámci konania nepodarilo preukázať rozhodné skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade potvrdzuje stanovisko prvostupňového orgánu, z ktorého vyplýva, že súbor označený v notárskej zápisnici N 259/2014 Nz 13544/2014 NCR1s 13777/2014 ako NNRV 50.06.doc netvorí stav techniky, a teda nie je relevantný pre posúdenie splnenia podmienky novosti napadnutého úžitkového vzoru.

Ku skutočnosti tvrdenej navrhovateľom, že prvostupňový orgán posudzoval časové údaje v prípade dôkazu stiahnutého zo stránky www.vds.sk a v prípade katalógového listu stiahnutého zo stránky www.zsdis.sk podľa odlišných kritérií orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Z prvostupňového rozhodnutia nevyplýva, že v prípade dôkazu stiahnutého zo stránky www.vds.sk považoval prvostupňový orgán dátum

uvedený na predmetnom katalógovom liste za dátum zverejnenia. V prípade katalógového listu stiahnutého zo stránky www.vsds.sk je však zrejmé, že vzhľadom na to, že tento bol len vytvorený (aktualizovaný) 5. decembra 2013, nemohol byť zverejnený v tejto podobe pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru. Prvostupňový orgán vzhľadom na údaje obsiahnuté v tomto dôkazovom materiáli dospel k záveru, že tento dôkazový materiál nebol súčasťou stavu techniky pred dátumom prednosti napadnutého riešenia. Vzhľadom na túto skutočnosť sa dokument získaný zo stránky www.vsds.sk stal úplne irelevantným pre posúdenie dôvodov k návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, a preto sa ďalej prvostupňový orgán k preukazovaniu jeho sprístupnenia verejnosti nevyjadroval. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán uvedený časový údaj vyhodnotil správne, pričom na jeho hodnotenie nepoužil odlišné kritériá ako v prípade katalógového listu stiahnutého zo stránky www.zsdis.sk.

K argumentu navrhovateľa, že dôkazom preukazujúcim sprístupnenie katalógového listu s označením OST 50-06, NN skúšobná svorkovnica ZS 1b, SAP:1200100927 (pochádzajúceho z internetovej stránky www.zsdis.sk) verejnosti pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru je skutočnosť, že technické riešenie vyobrazené v predmetnom katalógovom liste muselo byť sprístupnené jeho zostavovateľovi, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhotoviteľ katalógového listu reprezentuje zamestnanec, ktorý bol poverený vykonaním úlohy, resp. mu táto povinnosť vyplynula z pracovnoprávneho, obchodnoprávneho alebo iného vzťahu k zadávateľovi úlohy. V tomto zmysle je zhotoviteľ považovaný za personál konkrétnej spoločnosti, u ktorého sa jednak predpokladá, že je v rámci plnenia úloh viazaný určitým stupňom mlčanlivosti a jednak, ktorý sa v súlade s rozhodnutím Európskeho patentového úradu T 1085/92 nepovažuje za verejnú vo význame § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch.

Čo sa týka ostatných dôkazových materiálov predložených v rámci konania o návrhu na výmaz, je potrebné uviesť, že vyhodnotenie týchto dôkazov uskutočnené prvostupňovým orgánom nebolo podávateľom rozkladu napadnuté a spochybnené, preto sa orgán rozhodujúci o rozklade nebude zaoberať ich posúdením.

V závere podaného rozkladu navrhovateľ ešte poukázal na prerušenie určovacieho konania vo veci napadnutého úžitkového vzoru, pričom požiadal orgán rozhodujúci o rozklade o vyjadrenie sa k účelnosti zvoleného postupu, prípadne o prehodnotenie daného postupu, ak je zrejmé, že rozhodnutie o určení môže mať vplyv na konanie vo veci návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad postupoval správne, keď odložil konanie o návrhu na určenie až do právoplatného rozhodnutia o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, pretože v prípade výmazu daného úžitkového vzoru by odpadol dôvod určenia. Naopak s tvrdením navrhovateľa, že rozhodnutie o určení môže mať vplyv na konanie vo veci návrhu na výmaz, sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje.

Napokon pokiaľ ide o námietku vznesenú majiteľom v prvostupňovom konaní, týkajúcu sa oprávnenia zástupcu navrhovateľa zastupovať navrhovateľa v predmetnom konaní, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu k tejto otázke, a to, že zákon o úžitkových vzoroch v prípade navrhovateľa, ako subjektu so sídlom na území Slovenskej republiky, nevyžaduje povinné kvalifikované zastúpenie, a preto je výlučne na navrhovateľovi, či si niekoho, resp. koho si zvolí na svoje zastupovanie v konaní pred úradom. Napriek uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že zástupca navrhovateľa, p. Ing. Štefan Cicholes, ako patentový zástupca zapísaný v zozname patentových zástupcov, je oprávnený na poskytovanie služieb patentového zástupcu v súlade s ustanoveniami zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, t. j. je oprávnený na zastupovanie fyzických a právnických osôb pred úradom a inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva, vrátane tých, ktoré sa týkajú patentov a úžitkových vzorov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok navrhovateľom uplatneného dôvodu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, spočívajúceho v nesplnení podmienky novosti napadnutého úžitkového vzoru, je správny a návrh na výmaz podaný z tohto dôvodu bolo dôvodné zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Je potrebné uviesť, že napadnuté 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 výrokovvej 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. Štefan Cicholes
SIGNUM, Patentová a známková kancelária
Hraničná 20
040 17 Košice

II.
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava