



Banská Bystrica 5. 10. 2018  
UV 7806/I-43-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ArcelorMittal Ostrava, a. s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Hörmannovou, HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz úžitkového vzoru č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu“ majiteľa sudio Works, s. r. o., Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holobkovou, HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 44 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

**úžitkový vzor č. 7806 sa vymazáva z registra úžitkových vzorov.**

**Kaucia sa podľa § 46 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 28.9.2017 doručený návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu“ z dôvodu, že dané riešenie v čase svojho podania nevyhovovalo podmienkam ustanovenia § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože nebolo nové a nespĺňalo podmienku vynálezcovskej činnosti.

Navrhovateľ predložil nasledujúce namietané dokumenty:

- 1) ÚV SK5862Y1 (analog CZ22027U1) s názvom „Zvodidlo zábradlia, najmä pre mosty rýchlostných ciest a diaľnic, zverejnený 5.4.2011 (ďalej „D1“),
- 2) CZ17438U1 s názvom „Sloupek pro zvodidla“, zverejnený 2.4.2007 (ďalej „D2“),
- 3) CZ21786U1 s názvom „Sloupek pro zvodidla“, zverejnený 22.2.2011 (ďalej „D3“),
- 4) EP2108741A2 s názvom „Steel road safety barrier, for motorcycle accidents“ (Oceľová bezpečnostná bariéra pre motocyklistické nehody), zverejnený 14.10.2009 (ďalej „D4“),
- 5) CZ22246U1 s názvom „Svodnice“, zverejnený 23.5.2011 (ďalej „D5“).

Navrhovateľ znaky napadnutého riešenia zhrnul do tabuľky a porovnal ich so znakmi v namietaných dokumentoch D1 až D4.

Napadnutý úžitkový vzor	D1	D2	D3	D4
Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu <sup>1)</sup>	+	+	+	

je zhotovený z oceleového U profilu	+	+	+	
ktorý je dole ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou <sup>2)</sup> (1) s otvormi na upevnenie nosného stĺpika k podlažiu	+	+	+	
a ktorý je na čelnej strane vybavený deformačným prvkom (3) <sup>3)</sup>	+	+	+	
Pričom v úseku medzi prírubou (1) a deformačným prvkom (3) je na bočnej strane vybavený spevnením <sup>4)</sup> (2)	+	+	+	
tvorený najmenej jedným <sup>5)</sup> privareným oceleovým elementom, uzatvárajúcim U profil	+	+	+	
ocelovým elementom spevnenia (2) je oceleová pásovina <sup>6)</sup>	+	+	+	
spevnenie (2) je vytvorené dvoma privarenými kusmi oceleovej pásoviny	+	+	+	
umiestnenými v rovine kolmej na upevňovaciu prírubu (1)	+	+	+	
ktoré spolu vzájomne zvierajú uhol 60° až 100° <sup>7)</sup>	+	+	+	
pričom pásoviny sú situované pod uhlom 30° až 60° proti rovine preloženej prírubou (1) <sup>8)</sup>	+	+	+	
vzdialenosť spevnenia (2) od upevňovacej príruby (1) je 0,07 až 0,13 násobkom dlhšej strany pôdorysného U profilu stĺpika (1) <sup>9)</sup>				+

K číselným poznámkam navrhovateľ uviedol nasledujúce vysvetlivky:

- 1) Pojem „ohybu“ sa síce v namietaných dokumentoch výslovne neuvádza, ale pre priemerného odborníka v danej oblasti techniky je zrejmé, že všetky výstuhy a teda aj výstuha (14) sú vystužené za účelom vystuženia v ohybe. Stĺpik je pri náraze zaťažovaný takmer výlučne na ohyb.
- 2) Pozri „pätná doska 11, resp. 12“.
- 3) Tento znak navyše nie je znakom „nosného stĺpika“ ako takého. Deformačný prvok (dištančný diel) predstavuje ďalšiu zo vzájomne rozoberateľných spojených častí zvodidiel.
- 4) Pozri „výstuhy 12“, resp. „vnútorná výstuha 11“.
- 5) Takáto úprava (iba s jednou výstuhou) nie je podložená opisom ani obrázkami napadnutého úžitkového vzoru.
- 6) Pozri „tyč oceleová plochá“.
- 7) Uhol zovretý medzi oboma výstuhami síce nie je v texte namietaných dokumentov D1-D3 uvedený, zo všetkých obrázkov je však zrejmé, že ide o uhol približne 90°. Táto hodnota plne spadá do nárokovaného rozsahu napadnutého ÚV. Takto široký rozsah nie je podložený opisom. Predverejnenie/okopírovanie tohto znaku je zrejmé z obr. 2 v D3 a obr. 1 napadnutého ÚV, kde po prekrytí oboch obrázkov je zrejmé, že uhol zovretý obidvoma časťami výstuhy je úplne totožný.
- 8) Tento znak, ktorý vzhľadom na použitú spojku „pričom“ platí súčasne s predchádzajúcim znakom je nejasný a odporuje geometrickým zásadám, pretože rozdiel rozpätia 30°-60°, podľa formulácie tohto znaku súčasne pre obe pásoviny, je menší ako rozdiel rozpätia 60°-100° uvedený v predchádzajúcom znaku. Napríklad pri roztvorení pásovín na 100° a sklonu prvej pásoviny 30° proti rovine preloženej prírubou (1) by logicky sklon druhej pásoviny v „opačnom smere“ proti rovine preloženej prírubou (1) bol 70°, teda mimo rozsah uvedený v tomto znaku. Uhol zovretý oboma výstuhami s rovinou preloženou prírubou (1) síce nie je v texte namietaných dokumentov D1-D3 uvedený ale z obrázkov je zrejmé že ide o uhol približne 45°. Táto hodnota patrí do nárokovaného rozsahu. Takto široký rozsah nie je podložený opisom ani obrázkami napadnutého ÚV. Predverejnenie/okopírovanie tohto znaku je zrejmé z obr. 2 dokumentu D3 a obr. 1 napadnutého ÚV, kde pri prekrytí týchto obrázkov je zrejmé, že ide o identický uhol.

- 9) Preduverejnenie/okopírovanie tohto znaku je zrejmé z obr. 2 dokumentu D3 a obr. 1 napadnutého ÚV, kde pri prekrytí obrázkov je zrejmé, že vzdialenosť spevnenia od príruby je totožná s D3. Rozsah v tomto znaku sa prekrýva s rozsahom uvedeným v D3 a pri hornej hranici končí tesne pod rozsahom tejto vzdialenosti uvedenej v D2.
- 10) Tento znak nerieši úlohu uvedenú v napadnutom ÚV lebo sa zvýši hmotnosť stĺpika a aj výrobné náklady. Antikorózna ochrana sa úplne bežne používala pri všetkých zvodidlách už pred dátumom podania napadnutého riešenia (D4, dos. 27 a 31 – termin „galvanised“).

Navrhovateľ nakoniec uviedol, že sa vzhľadom na uvedené argumenty nebude podrobnejšie zaoberať ďalšími nejasnosťami v napadnutom úžitkovom vzore, napríklad absencia uvedenia zaťaženia, pre ktoré je stĺpik určený a rozporom s nárokmi na ochranu spočívajúcim v označení všetkých znakov závislých nárokov na ochranu v opise za podstatné, teda obligatórne, používaním zavádzajúcej terminológie, ktorá nezodpovedá terminológii bežne používanej v danej technickej oblasti a pod.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ v závere navrhol, aby úrad vymazal úžitkový vzor z registra úžitkových vzorov v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 7.12.2017 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 2.4.2018 uviedol, že pre cestné zvodidlá sú požadované určité priestorové, pevnostné, cenové a iné požiadavky, a teda je zrejmé, že všetky riešenia zvodidiel sú veľmi podobné ako aj napríklad v navrhovateľom predložených dokumentoch. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ mohol predložiť množstvo podobných riešení, kde sa jednotlivé obrázky zvodidiel takmer nelíšia. Ako je však zrejmé obrázky nie sú na posúdenie splnenia podmienok zápisu napadnutého úžitkového vzoru zásadné, keďže iba dopĺňajú „Nároky na ochranu“ a často iba objasňujú jednotlivé príklady uskutočnenia. Rozdiely sú v technických podrobnostiach uvedených v nárokoch na ochranu.

K tabuľke s porovnaním znakov napadnutého riešenia a namietaných materiálov majiteľ uviedol, že sú v nej veľmi racionálne uvedené jednotlivé znaky napadnutého riešenia v snahe porovnať ich s technickými prvkami uvedenými v namietaných materiáloch definujúcich stav techniky. Podľa majiteľa sú logicky niektoré znaky zo stavu techniky známe, keďže sú cestné zvodidlá značne podobné. Pre dané tvrdenia je možné nájsť oporu v platných normách, ktoré predurčujú základný tvar cestných zvodidiel.

Podľa majiteľa sa však navrhovateľ nedokázal vysporiadať so všetkými znakmi vyplývajúcimi z nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Napríklad v prípade prvého nároku a znakov „tvoreným najmenej jedným privareným ocelovým elementom uzatvárajúcim U profil“ a tiež ďalších znakov uvedených v nároku č. 2, kde je definovaná ocelová pásovina ako ocelový element spevnenia.

Podľa názoru majiteľa je zásadne nové riešenie definované v nároku č. 3 a v nároku č. 4, ktoré sa navrhovateľ snaží spochybníť ako nejasné. Majiteľ je toho názoru, že jasnosť a nejasnosť bola skúmaná úradom v rámci konania o zápise.

Čo sa týka stanoviska navrhovateľa výmazu k nároku č. 5 napadnutého úžitkového vzoru majiteľ uviedol, že sa mu javí odkaz na cudzojazyčný dokument ako dôkaz jeho tvrdenia celkom neprijateľný.

V závere majiteľ uviedol, že podľa neho navrhovateľ nepredložil také dôkazy, ktoré by preukázali absenciu novosti napadnutého úžitkového vzoru, a preto navrhol, aby úrad návrh na výmaz zamietol a ponechal napadnutý úžitkový vzor v platnosti v plnom rozsahu.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 60a ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1.1.2018, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

Podľa § 52 ods. 2 citovaného zákona úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

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

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

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 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.

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

Úžitkový vzor č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti ohybu“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 24.4.2017 s právom prednosti od 11.7.2016 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti ohybu, vyznačujúci sa tým, že je zhotovený z ocelového U profilu, ktorý je dole ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou (1) s otvormi na upevnenie nosného stĺpika k podložiu, a ktorý je na čelnej strane vybavený deformačným prvkom (3), pričom v úseku medzi prírubou (1) a deformačným prvkom (3) je na bočnej strane vybavený spevnením (2), tvoreným najmenej jedným privareným ocelovým elementom, uzatvárajúcim U profil.
2. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ocelovým elementom spevnenia (2) je ocelová pásovina.
3. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že spevnenie (2) je vytvorené dvoma privarenými kusmi ocelovej pásoviny, umiestnenými v rovine kolmej na upevňovaciu prírubu (1), ktoré spolu vzájomne zvierajú uhol 60° až 100°, pričom pásoviny sú situované pod uhlom 30° až 60° proti rovine preloženej prírubou (1).

4. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že vzdialenosť spevnenia (2) od upevňovacej príruby (1) je 0,07 až 0,13 násobkom dlhšej strany pôdorysného U profilu stĺpika (1).
5. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že je povrchovo protikorózne chránený žiarovým zinkovaním.

Z obsahu podaného návrhu na výmaz úžitkového vzoru jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ podáva návrh na výmaz z dôvodu nesplnenia podmienky novosti a vynálezovskej činnosti predmetu chráneného napadnutým úžitkovým vzorom v zmysle ustanovenia § 4 v spojení s § 7 a § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

Každé z týchto kritérií je potrebné hodnotiť samostatne, pričom z celkového hodnotenia musí byť zrejmé, ktoré z kritérií nie je splnené s uvedením dôvodu a s príslušným rozborom dôkazov.

Nároky na ochranu vymedzujú predmet, na ktorý je udelená ochrana (§ 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch) a opis a prípadne výkresy zapísaného úžitkového vzoru slúžia ako podklad na vysvetlenie jednotlivých znakov technického riešenia.

Pred samotným porovnaním podmienok zápisu napadnutého úžitkového vzoru je nutné zaoberať sa poukázaním navrhovateľa na rozpor v rozsahu uhlov uvedených v nároku na ochranu č. 3, ktoré medzi sebou zvierajú spevnenia (2), resp. ktoré zvierajú spevnenia (2) voči rovine príruby (1). Navrhovateľ poukázal na to, že ak dané uhly (vzájomný uhol medzi spevneniami a uhol k rovine preloženej upevňovacou prírubou) majú platiť súčasne, nárokovaný rozsah odporuje geometrickým zásadám, pretože znak - rozdiel rozpätia 30° až 60°, platný súčasne pre obe pásoviny je menší ako rozdiel rozpätia 60° až 100° uvedený v predchádzajúcom znaku. Podľa navrhovateľa pri roztvorení pásovín na 100° a sklonu prvej pásoviny 30° proti rovine preloženej prírubou (1) by logicky sklon druhej pásoviny v opačnom smere proti rovine preloženej prírubou (1) bol 70°, a teda mimo rozsah uvedený v tomto znaku. Navrhovateľ tiež upozornil na to, že takto široký rozsah nie je podložený opisom ani obrázkami, je nejasný a odporuje geometrickým zásadám.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že dostatočné podloženie nárokov opisom je možné uznať vtedy, ak opis poskytuje odborníkovi/kvalifikovanej osobe aspoň jeden spôsob ako uviesť nárokovaný vynález do praxe a odborník v danom odbore techniky je schopný uviesť vynález do praxe v celom rozsahu nároku (pozri napríklad rozhodnutia S'ťažnostného senátu Európskeho patentového úradu T 792/00, T 811/01 alebo T 1241/03).

Majiteľ mal možnosť vyjadriť sa k daným skutočnostiam a argumentom navrhovateľa, súčasne mal možnosť upraviť nároky so zohľadnením namietaných dokumentov, resp. s tvrdeniami navrhovateľa, avšak vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz sa k tomuto tvrdeniu navrhovateľa majiteľ vôbec nevyjadril. Úrad v tejto súvislosti zistil, že tvrdenie navrhovateľa je dôvodné, pretože, ak je medzi spevneniami uhol 100°, medzi druhým spevnením a rovinou preloženou prírubou je uhol 70°, a teda uhol, ktorý je mimo rozsah nárokovaný v nároku na ochranu č. 3. Súčasne v opise úžitkového vzoru ani v príkladoch konkrétneho uskutočnenia sa nenachádza pre nárokovaný rozsah uhlov žiadny príklad a jediné uskutočnenie je zrejmé z priloženého obrázka č. 1, kde medzi spevneniami existuje uhol približne 90°, uhol prvého spodného spevnenia (2) voči rovine preloženej prírubou (1) je približne 45° uhol a opačný uhol druhého spevnenia (2) voči rovine preloženej prírubou (1) je tiež približne 45°.

Podľa § 32 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie musí byť v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Z uvedeného dôvodu je nutné konštatovať, že riešenie uvedené v nároku na ochranu č. 3 nie je podložené opisom, keďže nie je uskutočniteľné v celom rozsahu, a preto je možné ho ďalej posudzovať len v rozsahu podloženom opisom, v tomto prípade vyplývajúcom z priloženého obrázka č. 1.

Pokiaľ ide o dôkazné prostriedky proti novosti napadnutého riešenia, možno namietat' všetkým, čo sa stalo súčasťou stavu techniky pred dátumom prednosti daného napadnutého riešenia, pričom podmienka jasného datovania je nevyhnutná. Ak namietaný dokument nie je vybavený dátumom zverejnenia alebo by mohli v tomto smere vzniknúť pochybnosti je na navrhovateľovi, aby túto skutočnosť objektívne preukázal. Ak navrhovateľ túto skutočnosť nepreukáže, nemôže byť takýto dôkaz úspešne uplatnený.

Pri posudzovaní novosti úžitkového vzoru a porovnávaní jeho obsahu s relevantným dokumentom známym zo stavu techniky, sa takéto hodnotenie robí vždy len vzhľadom na obsah jedného dokumentu. Riešenie sa

nepovažuje za nové, ak sú všetky jeho znaky uvedené v nárokoch na ochranu zverejnené v jednom namietanom dokumente. Pri hodnotení novosti je nevyhnuté posudzovať dokument stavu techniky v jeho úplnosti a nie je prípustné vyvodzovať závery, ktoré sa líšia alebo sú v rozpore s tým, čo je možné z dokumentu rozpoznať, ak je posudzovaný ako celok. Kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov nie je možné, avšak v zmysle rozhodnutia Sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu T 332/87 pri skúmaní novosti môžu byť kombinované rôzne časti jedného dokumentu za predpokladu neexistencie dôvodov brániacich odborníkovi vytvoriť takúto kombináciu, napr. je možné technickú informáciu vyplývajúcu z príkladov uskutočnenia kombinovať s inou informáciou uvedenou niekde v tom istom dokumente, napr. v opise patentového dokumentu alebo úžitkového vzoru za predpokladu, že dotknutý príklad je súlade so všeobecnou technickou informáciou objasnenou v príslušnom dokumente.

Navrhovateľ ako namietané materiály preukazujúce nenovosť, resp. nedostatok vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia predložil nasledujúce dokumenty:

- 1) ÚV SK5862Y1 (D1),
- 2) CZ17438U1 (D2),
- 3) CZ21786U1 (D3),
- 4) EP2108741A2 (D4),
- 5) CZ22246U1 (D5), ďalej všetky aj „namietané dokumenty“.

Dokument D1 bol zverejnený 5.4.2011, dokument D2 bol zverejnený 2.4.2007, dokument D3 bol zverejnený 22.2.2001, dokument D4 bol zverejnený 14.10.2009, dokument D5 bol zverejnený 23.5.2011. Všetky uvedené namietané dokumenty boli zverejnené pred dátumom prednosti (11.7.2016) napadnutého riešenia, a teda predstavujú voči napadnutému riešeniu relevantný stav techniky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz uviedol, že: „... sa mu javí odkaz na cudzojazyčný dokument ako dôkaz jeho (navrhovateľa) tvrdenia celkom neprijateľný“. Majiteľ túto svoju poznámku bližšie nevysvetlil, preto je nutné uviesť len všeobecne, že cudzojazyčný dokument, pokiaľ bol zverejnený, je takým istým stavom techniky ako každý iný dokument, obrázok, video a pod. Navrhovateľ pritom nemusí predložiť celý preklad cudzojazyčného dokumentu, ale stačí ak v danom texte vyznačí časť, ktorá sa týka návrhu na výmaz a preloží do slovenského jazyka len túto konkrétnu časť.

Ďalej majiteľ uviedol, že „...obrázky nie sú na posúdenie podobnosti zásadné, keďže iba dokresľujú dominantný významný text časti „Nároky na ochranu“ a často iba objasňujú jednotlivé príklady uskutočnenia. Rozdiely sú v technických podrobnostiach, ktoré sa v oblasti úžitkových vzorov neznázorňujú obrázkom, ako u dizajnov, ale nárokmi na ochranu.“ K uvedenému tvrdeniu majiteľa je nutné uviesť, že pokiaľ je namietaným materiálom obrázok, z ktorého sú pre odborníka v danej oblasti techniky zrejmé konštrukčné znaky a vzťahy medzi týmito znakmi, takýto obrázok aj bez popisu je plnohodnotným namietaným materiálom.

Následne úrad pristúpi k rozboru namietaných dokumentov a hodnoteniu novosti napadnutého riešenia vo vzťahu k týmto namietaným dokumentom.

V namietanom dokumente D1 ide o riešenie zvodidla zábradlia určené na mostné objekty rýchlostných komunikácií, ktoré okrem iného obsahuje stĺpik (5), ktorý je vyrobený z tyče v tvare „U“, a ktorý je svojím spodným koncom privarený k pätnjej doske (12). V pätnjej doske (12) sú usporiadané otvory na ukotvenie stĺpika (5). Stĺpik (5) je v oblasti proti zvodnici (1) a spodnej pásnici (2) vybavený dvoma výstuhami (11), ktoré sú privarené do vnútra prierezu tvaru „U“ stĺpika (5) nad sebou, sú vytvorené z ocelevej plochej tyče a medzi najnižším bodom spodnej vnútornej výstuhy (11) a pätnou doskou (12) je medzera. Vnútorne výstuhy (11) sú usporiadané vždy rovnobežne s rovinou základne profilu tvaru „U“, a to svojimi pozdĺžnymi osami ako rôznobežné. Vnútorne výstuhy sú usporiadané v tvare „V“, zbiehajúcimi sa koncami ku zvodnici (1) a priesečníkom ich pozdĺžnych osí mimo profil tvaru „U“. Výstuhy sú vyrobené z polotovaru šírky 100 mm a hrúbky 8 mm. Medzera medzi najnižším bodom spodnej vnútornej výstuhy (11) a pätnjej dosky (12) sa rovná 0,06 až 0,09 násobku šírky profilu stĺpika (5).

Pri porovnaní riešenia podľa napadnutého úžitkového vzoru a dokumentu D1 je zrejmé, že obidva dokumenty riešia aj stĺpik v rámci cestného zvodidla vhodného najmä na použitie na moste, pričom podľa prvého nároku na ochranu napadnutého riešenia je stĺpik zhotovený z oceľového „U“ profilu, ktorý je dole ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou (1) s otvormi na upevnenie nosného stĺpika k podlažiu, a ktorý je na čelnej strane opatrený deformačným prvkom (3).

Podľa dokumentu D1 stĺpik pre zvodidlo je rovnako vyrobený z tyče priemeru „U“, privarenej svojím dolným koncom k pätnjej doske (12), pričom v tejto pätnjej doske sú usporiadané otvory na ukotvenie stĺpika (5). Ku stĺpiku (5) je na prednej strane cez dištančný diel, ako deformačný prvok, upevnená zvodnica (1).

Ďalej podľa nároku 1 napadnutého úžitkového vzoru je v úseku medzi prírubou (1) a deformačným prvkom (3) na bočnej strane stĺpik opatrený spevnením (2), tvoreným najmenej jedným privareným oceľovým elementom, uzatvárajúcim U profil (Spevnenia (2) sú vytvorené z dvoch kusov oceľovej pásoviny navarenými šikmo na hrany U profilu.).

Rovnako podľa dokumentu D1 je stĺpik (5) opatrený dvoma šikmými vnútornými výstuhami (11), ktoré sú privarené do vnútra prierezu tvaru „U“ stĺpika (2) nad sebou a sú vytvorené z oceľovej plochej tyče.

Z uvedeného porovnania je zrejmé, že v namietanom dokumente D1 sa nachádzajú všetky podstatné znaky napadnutého riešenia uvedené v hlavnom nároku na ochranu.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prvý nezávislý nárok na ochranu vzhľadom na namietaný dokument D1 nie je nový.

Podľa druhého závislého nároku na ochranu oceľovým elementom spevnenia (2) je oceľová pásovina.

Z riešenia podľa dokumentu D1 ako už bolo uvedené, vyplýva, že výstuhy sú vytvorené z oceľovej plochej tyče tzn. z pásoviny, ktorej rozmery sú 100 mm šírky a 8 mm hrúbky..

Závislý nárok na ochranu č. 2 je preto tiež možné voči dokumentu D1 označiť ako nespĺňajúci podmienku novosti.

Podľa 3. nároku na ochranu spevnenie (2) je vytvorené dvoma privarenými kusmi oceľovej pásoviny, umiestnenými v rovine kolmej k upevňovacej prírubě (1), ktoré spolu vzájomne zvierajú uhol 60° až 100°, pričom pásoviny sú situované pod uhlom 30° až 60° voči rovine preloženej prírubou.

Ako však bolo uvedené rozsah tohto nároku je možné uznať len v rozsahu vyplývajúceho z priloženého obrázku č. 1, z ktorého vyplýva, že spevnenie (2) je vytvorené dvoma privarenými kusmi oceľovej pásoviny, umiestnenými v rovine kolmej k upevňovacej prírubě (1), ktoré spolu vzájomne zvierajú uhol 90°, pričom pásoviny sú situované pod uhlom 45° voči rovine preloženej prírubou.

Z dokumentu D1, konkrétne z obr. č. 2 a aj z obr. č. 4 je zrejmé rozloženie spevnení voči sebe ale aj voči pätnjej doske (12), ktoré zodpovedá riešeniu podľa napadnutého úžitkového vzoru vyplývajúceho z obr. č. 1, tzn. uhol vytvorený medzi spevneniami (11) je približne 90° a uhly medzi spevneniami (spodným spevnením a druhým spevnením v opačnom smere) a pätnou doskou je približne 45°.

Vzhľadom na uvedené je nutné skonštatovať, že nárok na ochranu č. 3, obmedzený podľa obr. č. 1 je možné označiť za nie nový voči namietanému dokumentu D1.

Podľa 4. nároku na ochranu je vzdialenosť spevnenia (2) od upevňovacej prírubě (1) 0,07 až 0,13 násobkom dlhšej strany pôdorysného U profilu stĺpika.

Podľa namietaného dokumentu D1 je medzera medzi najnižším bodom spodnej vnútornej výstuhy (11) a pätnjej dosky (12) v rozsahu 0,06 až 0,09 násobku šírky profilu stĺpika (5).

Podľa namietaného dokumentu D2 je od spodnej výstuhy (12) po pätnú dosku (11) medzera o veľkosti 0,14 až 0,145 násobku šírky profilu stĺpika (2).

Podľa namietaného dokumentu D3 je táto medzera 0,06 až 0,09 násobkom šírky profilu stĺpika.

Vzhľadom na uvedené je nutné skonštatovať, že aj nárok na ochranu č. 4 je možné označiť za nový voči všetkým namietaným dokumentom.

Podľa posledného závislého nároku na ochranu č. 5 je cestné zvodidlo povrchovo protikorózne upravené pokovovaním.

Povrchová protikorózna úprava je zrejماً z dokumentu D4, v ktorom sú uvádzané povrchovo upravované časti zvodidiel („galvanised“ – v preklade: galvanizovanie, pozinkovanie (str. 3, riadok 27)) a tiež z dokumentu D5, kde je uvedené, že „zvodnica je opatrená ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkovaním“ (str. 2, riadok 36-37)). Zároveň je možné uviesť, že úprava oceľových výrobkov proti korózii pokovovaním je bežným spôsobom ochrany materiálu známym aj z každodennej praxe, a teda predstavuje všeobecnú vedomosť odborníka v danej oblasti techniky.

Posúdenie novosti napadnutého riešenia možno uzavrieť tak, že vzhľadom na namietaný dokument D1 možno označiť nároky na ochranu č. 1, 2 a 3 za nie nové. Nárok na ochranu č. 5 bol označený ako nie nový vzhľadom na dokumenty D4 a D5 v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky. Nárok na ochranu č. 4 bol vzhľadom na všetky namietané dokumenty označený ako nový.

Následne je potrebné posúdiť splnenie ďalšej zápisnej podmienky – splnenie vynálezovskej činnosti len pre nárok na ochranu č. 4 v spojení s nárokom na ochranu č. 1, na ktorom je závislý.

Pri posudzovaní tejto podmienky zápisu napadnutého úžitkového vzoru do registra úrad postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“, ktorá je pri posudzovaní vynálezovskej činnosti štandardne používaná. Na základe tejto metódy je možné v maximálnej možnej miere zachovať objektivnosť v procese hodnotenia pri stanovení objektívneho technického problému. Vlastný postup hodnotenia vynálezovskej činnosti na základe tejto metódy je možné rozdeliť na nasledujúce časti:

- identifikácia najbližšieho stavu techniky,
- posudzovanie technických účinkov dosiahnutých technickými znakmi napadnutého riešenia, ktoré sú rozdielne od technických znakov najbližšieho stavu techniky,
- definovanie objektívneho technického problému, ktorý mal byť vyriešený napadnutým riešením,
- posúdenie, či predmetné riešenie napadnutého úžitkového vzoru je, resp. nie je výsledkom vynálezovskej činnosti v danej oblasti techniky na základe stavu techniky a objektívneho technického problému.

Dokument predstavujúci najbližší stav techniky, ktorý je základom pre posúdenie otázky obsiahnutia vynálezovskej činnosti by mal patriť do rovnakej alebo príbuznej oblasti techniky ako napadnuté riešenie, mať podobný cieľ/účel alebo účinok, zodpovedať podobnému použitiu a mať s napadnutým riešením čo najviac spoločných znakov.

Všetky namietané dokumenty patria do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor.

Vzhľadom na skutočnosť, že podstatné znaky nároku na ochranu č. 1 a 3, na ktorých je závislý nárok č. 4, boli obsiahnuté v namietanom dokumente D1 je možné za najbližší stav techniky považovať práve tento dokument.

V napadnutom úžitkovom vzore je v hlavnom nároku na ochranu definovaný nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu tak, že je zhotovený z oceľového „U“ profilu, ktorý je dole ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou (1) s otvormi na upevnenie nosného stĺpik k podložiu, a ktorý je na čelnej strane opatrený deformačným prvkom (3) a medzi prírubou (1) a deformačným prvkom (3) je opatrený spevnením (2). Podľa nároku na ochranu č. 3 je spevnenie (2) vytvorené dvoma privarenými kusmi oceľovej pásoviny, umiestnenými v rovine kolmej k upevňovacej prírubě (1), ktoré spolu vzájomne zvierajú uhol približne 90°, pričom pásoviny sú situované približne pod uhlom 45° voči rovine preloženej prírubou (1). Podľa nároku na ochranu č. 4 je vzdialenosť spevnenia (2) od upevňovacej príruby (1) 0,07 až 0,13 násobkom dlhšej strany pôdorysného U profilu stĺpika (1).

Podľa dokumentu D1 je stĺpik v oblasti proti zvodnici a spodnej pásnici vybavený dvoma vnútornými výstuhami, privarenými do vnútra prierezu tvaru „U“ stĺpika nad sebou, sú vyrobené z oceľovej tyče a medzi najnižším bodom spodnej vnútornej výstuhy a päťnej dosky je medzera. Vnútorné výstuhy sú usporiadané vždy rovnobežne s rovinou základne profilu tvaru „U“ a to svojimi pozdĺžnymi osami ako rôznobežné. Výstuhy sú usporiadané v tvare „V“ zbiehajúcimi sa koncami ku zvodnici a priesečníkom ich pozdĺžnych osí mimo profilu tvaru „U“ a sú usporiadané pri okraji otvorenej časti profilu tvaru „U“. Podľa obrázka č. 2 sú výstuhy usporiadané v tvare „V“ rozbiehajúcimi sa koncami ku zvodnici a tiež priesečníkom ich osí mimo profilu tvaru „U“. Medzera medzi najnižším bodom spodnej vnútornej výstuhy (11) a päťnej dosky (12) sa rovná 0,06 až 0,09 násobky šírky profilu stĺpika (5).



Z porovnania napadnutého riešenia a namietaného dokumentu D1 je zrejmé, že obidve riešenia uvádzajú nosný stĺpik (dokument D1 celé zvodidlo zábradlia), ktorý je vytvorený z valcovaného oceľového „U“ profilu, opatrený v spodnej polovici deformačným prvkom a dole ukončený upevňovacou prírubou/doskou na ukotvenie stĺpika. V spodnej časti stĺpika sú výstuhy/spevnenia vyhotovené z dvoch kusov oceľovej pásoviny, navarenými šikmo na hrany „U“ profilu. Ako rozdiely možno označiť to, že podľa napadnutého riešenia je medzera medzi najnižším bodom spodného spevnenia (výstuhy) a pätnjej dosky (upevňovacej príruby) 0,07 až 0,13 násobkom šírky U profilu, zatiaľ čo pri dokumente D1 je to 0,06 až 0,09 násobkom.

Následne je potrebné určiť, aký technický účinok bol dosiahnutý uvedenými rozdielnymi technickými znakmi a definovať objektívny technický problém.

Majiteľ v časti „Podstata technického riešenia uviedol, že je dôležité, aby vzdialenosť spevnenia od upevňovacej príruby bola rovná 0,07 až 0,13 násobku dlhšej strany pôdorysného U profilu. Majiteľ však nevysvetlil, prečo je práve takýto pomer násobku dôležitý, resp. v napadnutom riešení sa nenachádza ani jeden príklad uskutočnenia týkajúci sa nárokovaného znaku a ani žiadne porovnávacie testy s riešeniami zo stavu techniky. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že rozdielnymi technickými znakmi medzi nárokom č. 4 napadnutého úžitkového vzoru a dokumentom D1, nie sú dosiahnuté odlišné technické účinky, keďže, ak dĺžka strany U profilu je 100 mm, vzdialenosť spevnenia (výstuhy) od pätnjej dosky (upevňovacej príruby) sa pohybuje podľa D1 približne od 6 do 9 mm, pričom v prípade napadnutého riešenia je to od 7 do 13 mm z čoho vyplýva, že takéto upevnenia plnia rovnaký účel (rozsah v dokumente D1 spadá do nárokovaného rozsahu).

Objektívnym technickým problémom je teda vytvorenie alternatívneho spevnenia nosného stĺpika pre cestné zvodidlá.

Objektívny technický problém bol v napadnutom úžitkovom vzore riešený umiestnením výstuhy (spevnenia) od upevňovacej príruby v rozmere 0,07 až 0,13 násobku rozmeru dlhšej strany pôdorysného U profilu, čo je posun o 1 mm vzhľadom na dolnú hranicu rozpätia uvedenú v dokumente D1. Zároveň v namietanom dokumente D2 je táto vzdialenosť definovaná v rozmedzí 0,14 až 0,145 násobku šírky profilu, tzn. horná hranica upevnenia výstuhy v napadnutom úžitkovom vzore je vzhľadom na dokument D2 posunutá o 1,5 mm. Z uvedeného je zrejmé, že nárokovaný rozsah spadá do rozsahov známych zo stavu techniky, pričom je málo pravdepodobné a majiteľ to nepreukázal, že by takéto malé posuny mali mať neočakávaný vplyv na dosiahnutie vyššej účinnosti výstuhy (spevnenia).

Z uvedeného dôvodu možno uviesť, že napadnuté riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 predstavuje technický ekvivalent, ktorý je pre odborníka v danej oblasti zrejším spôsobom vyplývajúci z riešení známych z dokumentu D1 v spojení s dokumentom D2.

Vzhľadom na uvedené posúdenie podmienok zápisu napadnutého úžitkového vzoru vo vzťahu k namietaným dokumentom je možné konštatovať, že napadnuté riešenie tak, ako je definované v nárokoch na ochranu č. 1, 2, 3 a 5 nie je nové v zmysle § 7 zákona o úžitkových vzoroch vzhľadom na namietané dokumenty D1 a D5 v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky a riešenie v nároku č.4 nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch vzhľadom na namietaný dokument D1 v spojení s D2.

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 53 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

Ing. Zuzana Hörmannová  
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.  
Na Revíne 29  
831 01 Bratislava

Ing. Mária Holoubková  
HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária  
Krčméryho 14  
811 04 Bratislava