



Banská Bystrica 21. 5. 2019

PUV 112-2014/II-40-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. apríla 2018 prihlasovateľom Andrejom Dučayom, Na Sihoti 20, 040 13 Košice, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, GELE – Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PUV 112-2014/V-33-2018 z 12. februára 2018 o zamietnutí prihlášky úžitkového vzoru s názvom „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“ (po úprave názvu: „Časť magnetického zdroja energie a spôsob jeho činnosti“), č. spisu PÚV 112-2014, 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 § 38 ods. 2 v nadväznosti na § 9 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PUV 112-2014/V-33-2018 z 12. februára 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PUV 112-2014/V-33-2018 z 12. februára 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 38 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“) zamietnutá prihláška úžitkového vzoru s názvom „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“ (po úprave názvu: „Časť magnetického zdroja energie a spôsob jeho činnosti“), č. spisu PÚV 112-2014 (ďalej „prihláška úžitkového vzoru“).

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky úžitkového vzoru bolo zistené, že predmet prihlášky nie je v zmysle § 9 zákona o úžitkových vzoroch priemyselne využiteľný. Podľa prvostupňového orgánu z opisu prihlášky úžitkového vzoru je zrejmé, že samočinný magnetický zdroj energie má vykonávať prácu, tzn. vykonávať rotačný pohyb prostredníctvom kinetických dosiek (22 a 23) len na základe odpudivej sily permanentných magnetov orientovaných rovnakými pólmi proti sebe, pričom na vytvorenie kinetickej energie sa nevyužíva žiadny externý zdroj energie. Z opisu prihlášky úžitkového vzoru však nie je zrejmé, na základe čoho by malo dochádzať k vytváraniu kinetickej (rotačnej) energie len na základe pôsobenia magnetizmu permanentných magnetov, bez akéhokoľvek vonkajšieho zdroja energie. Zariadenie, ktoré by pracovalo tak, ako je opísané v prihláške úžitkového vzoru, podľa názoru prvostupňového orgánu nie je možné skonštruovať, pretože je založené na princípe, ktorý je v rozpore so všeobecné uznávanými prírodnými zákonmi, hlavne so zákonom zachovania energie.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 9. decembra 2014 a 22. mája 2015, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky úžitkového vzoru a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľovi

bola v správe úradu z 22. mája 2015 zároveň stanovená lehota do 22. júla 2015 na to, aby predvedením predmetu prihlášky úžitkového vzoru preukázal jeho priemyselnú využiteľnosť. Na žiadosť prihlasovateľa zo 4. júla 2015, doručení úradu 16. júla 2015, bola predmetná lehota správou úradu z 9. októbra 2015 predĺžená do 15. júla 2017. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojimi vyjadreniami z 15. februára 2015 a 7. júla 2017 nevyvrátil námietku úradu, že predmet prihlášky úžitkového vzoru nie je priemyselne využiteľný a ani predmet prihlášky úžitkového vzoru v stanovenej lehote nepredviedol, resp. jeho využiteľnosť iným dôveryhodným spôsobom nepreukázal, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s odôvodnením prvostupňového rozhodnutia nesúhlasil.

Prihlasovateľ konštatoval, že predmet prihlášky úžitkového vzoru vychádza z prostredia Technickej univerzity v Košiciach a zdôraznil, že technické riešenie nemohlo byť v určenej lehote predvedené z dôvodu pozastavenia čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že v priebehu konania vykonal úpravu prihlášky úžitkového vzoru, ktorá nešla nad rámec pôvodného podania, t. j. nezmenil konštrukčné vyhotovenie technického riešenia. Poukázal na to, že v opravenej prihláške úžitkového vzoru, v ktorej zároveň požiadal o zmenu názvu predmetu prihlášky úžitkového vzoru na „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“, nebolo uvedené, že pre činnosť predmetu prihlášky úžitkového vzoru nie je potrebný žiadny zdroj energie, ani to, že technické riešenie vykonáva nepretržitý rotačný pohyb. V opravenej prihláške naopak bolo uvedené, že jej predmet vykonáva pohyb – premenu odpudivej magnetickej energie na kinetickú energiu, ktorá uskutoční pohyb vrchnej kinetickej dosky (22) s hriadeľom (5) a spodnej kinetickej dosky (23). Výsledkom technického riešenia podľa prihlasovateľa nie je nepretržitý pohyb, ale iba „čiasťočný“ pohyb a využitím technického riešenia je uskutočnenie čiastočného pohybu. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že hoci napadnuté riešenie nazval „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“, predmetom prihlášky bola iba jeho mechanická časť.

Na záver prihlasovateľ poukázal na ďalšiu úpravu prihlášky úžitkového vzoru, ktorú urobil podaním z 29. marca 2018 a táto pozostávala z doplnenia zdroja energie zabezpečujúceho „prvotné“ preklopenie preklápacieho mechanizmu do predvýznakovej časti 1. a do 5. nároku na ochranu. Predmetnú úpravu prihlasovateľ označil za prípustnú a konštatoval, že nejde nad rámec pôvodnej prihlášky, keďže doplnenie sa týkalo predvýznakovej časti nárokov na ochranu. Zároveň pripomenul, že táto úprava zahŕňala aj požiadavku prihlasovateľa na zmenu názvu predmetu prihlášky úžitkového vzoru na „Časť magnetického zdroja energie a spôsob jeho činnosti“, ktorý je presnejší.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku úžitkového vzoru vrátil späť do konania.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 53 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 58 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch na konanie pre 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 predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 53 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 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 § 38 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, ak prihláška obsahuje predmet, ktorý sa podľa § 5 nepovažuje za technické riešenie alebo je podľa § 6 vylúčený z ochrany, prípadne ak predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienku podľa § 9, alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky musí úrad umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 38 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch, ak nastanú pochybnosti, môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve nevyhoví, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.

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 § 9 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie sa považuje za priemyselne využiteľné, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.

Podľa § 60b ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška úžitkového vzoru s názvom „Samočinný magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“, č. spisu PÚV 112-2014, bola prihlasovateľom Andrejom Dučayom, Na Sihoti 20, 040 13 Košice, podaná 2. septembra 2014 s nasledovným znením nárokov na ochranu:

1. Samočinný magnetický zdroj energie, vyznačujúci sa tým, že je tvorený jedným základovým rámom (1), na ktorý je pripevnený jeden protimagnet (12) a jeden ložiskový rám (15) so spodným magnetickým ložiskom (151), ktoré je cez hlavný hriadeľ (5) s jedným nosným magnetom (14) pripevnené na vrchné magnetické ložisko (131) ložiskového nosníka (13), ktorý je nerozoberateľne pripevnený na základový rám (1), na ktorý je ďalej nerozoberateľne pripevnený jeden podstavový nosník (11), na ktorý sú nerozoberateľne pripevnené tri doskové podstavy (2).
2. Samočinný magnetický zdroj energie, podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že prvá dosková podstava (2) je tvorená vrchnou kinetickou doskou (22) a spodnou kinetickou doskou (23), ktoré sú axiálne pootočené o 40° voči vrchnej kinetickej doske (22) druhej doskovej podstavy (2) a spodnej kinetickej doske (23) druhej doskovej podstavy (2), ktoré sú axiálne pootočené o 40° voči vrchnej kinetickej doske (22) tretej doskovej podstavy (2) a spodnej kinetickej doske (23) tretej doskovej podstavy (2).
3. Samočinný magnetický zdroj energie, podľa nárokov 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že dosková podstava (2) je tvorená spodnou stacionárnou doskou (24) s hriadeľovým otvorom (51), v ktorom je voľne uložený hlavný hriadeľ (5), na ktorý je pevne pripevnená spodná kinetická doska (23), na ktorú je pevne pripevnená najmenej jedna spojovacia tyč (6), na ktorú je pevne pripevnená vrchná kinetická doska (22), na ktorú je pevne pripevnený hlavný hriadeľ (5), ktorý je voľne uložený v hriadeľovom otvore (51) vrchnej stacionárnej dosky (21), na ktorú sú pripevnené tri vrchné preklápacie mechanizmy (212) so šiestimi vrchnými preklápacími magnetmi (214), ktoré sú uložené vo vrchných vodiacich lištách (213), ktoré sú nerozoberateľne pripevnené na vrchnú stacionárnu dosku (21), pričom medzi vrchnou stacionárnou doskou (21) a vrchným preklápacím mechanizmom (212) je umiestnená vrchná vratná pružina (215), ďalej na spodnú stacionárnu dosku (24) sú pripevnené tri spodné preklápacie mechanizmy (242) so šiestimi spodnými preklápacími magnetmi (244), ktoré sú uložené v spodných vodiacich lištách (243), ktoré sú nerozoberateľne pripevnené na spodnú stacionárnu dosku (24), pričom medzi spodnou stacionárnou doskou (24) a spodným preklápacím mechanizmom (242) je umiestnená spodná vratná pružina (245).
4. Samočinný magnetický zdroj energie, podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že na spodnú kinetickú dosku (23) doskovej podstavy (2) je pripevnená vrchná magnetická vodiaca dráha (221) a tri vrchné hlavné magnety (222) a na spodnú kinetickú dosku (23) je pripevnená spodná magnetická vodiaca dráha (231) a tri spodné hlavné magnety (232).
5. Spôsob činnosti samočinného magnetického zdroja energie, vyznačujúci sa tým, že najprv odpudivé magnetické sily odtláčajú od seba vrchné preklápacie magnety (214) a vrchné hlavné magnety (222)

a ďalej odpudivé magnetické sily odtláčajú od seba spodné preklápacie magnety (244) a spodné hlavné magnety (232), ktoré nakoniec rotačne otáčajú vrchné kinetické dosky (22) s hlavným hriadeľom (5) a spodné kinetické dosky (23).

Prihlasovateľ podaním zo 7. júla 2017 vykonal úpravu prihlášky úžitkového vzoru a požiadal o zmenu názvu predmetu prihlášky na „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“. Následne podaním z 29. marca 2018 vykonal ďalšiu úpravu prihlášky úžitkového vzoru a taktiež požiadal o zmenu názvu predmetu prihlášky na „Časť magnetického zdroja energie a spôsob jeho činnosti“.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky úžitkového vzoru s odôvodnením, že predmet napadnutej prihlášky nie je priemyselne využiteľný.

Z obsahu spisu č. PÚV 112-2014 vyplynuli nasledovné skutočnosti.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia predchádzala správa úradu z 9. decembra 2014, ktorou bolo prihlasovateľovi oznámené, že v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky úžitkového vzoru bolo zistené, že jej predmet je zjavne v rozpore s § 9 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., pretože nie je priemyselne využiteľný. Úrad uviedol, že priemyselne využiteľné riešenie musí byť objektívne realizovateľné a predpokladom priemyselnej využiteľnosti je skutočnosť, že predmet založený na riešení možno kedykoľvek reprodukovať, t. j. riešenie možno vyrobiť a toto bude vykonávať deklarované funkcie. V zmysle opisu má samočinný zdroj energie, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, fungovať tak, že najskôr odpudivé magnetické sily odtláčajú od seba vrchné preklápacie magnety (214) a vrchné hlavné magnety (222) a potom odpudivé magnetické sily odtláčajú od seba spodné preklápacie magnety (244) a spodné hlavné magnety (232), ktoré nakoniec rotačne otáčajú vrchné kinetické dosky (22) s hriadeľom (5) a spodné kinetické dosky (23). Predmetný samočinný magnetický zdroj energie má teda vykonávať prácu, tzn. vykonávať rotačný pohyb prostredníctvom kinetických dosiek (22 a 23), len na základe odpudivej sily permanentných magnetov orientovaných rovnakými pólmi proti sebe, pričom na vytvorenie kinetickej energie sa nevyužíva žiadny externý zdroj energie. Podľa úradu nebolo zrejmé, na základe čoho by malo dochádzať k vytváraniu kinetickej (rotačnej) energie len na základe pôsobenia magnetizmu permanentných magnetov. Magnetické pole permanentných magnetov nepredstavuje zdroj energie, pretože magnet nevytvára a nedodáva energiu a taktiež samotným pôsobením magnetického poľa permanentných magnetov nemôže dochádzať k výrobe energie bez toho, aby na sústavu nepôsobil zároveň nejaký vonkajší zdroj energie. Úrad ďalej zastal názor, že zariadenie, ktoré by vykonávalo uvedené činnosti, nemožno skonštruovať, pretože takýto princíp je v rozpore s prírodnými zákonmi, hlavne so zákonom zachovania energie, podľa ktorého v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná (tzn. že energia nevzniká a nezaniká, len sa premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie alebo na iné formy energií). Podľa úradu energetická sústava na výrobu energie, ktorá vytvára na výstupe sústavy väčšie množstvo energie, aké je dodávané na vstup sústavy, resp. vytvára na výstupe energiu bez akéhokoľvek dodávania externej energie, je zjavne v rozpore so všeobecne uznávanými prírodnými zákonmi, predovšetkým so zákonom zachovania energie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 15. februára 2015 s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky úžitkového vzoru a jednotlivými argumentmi úradu nesúhlasil a poukázal na to, že predmetom prihlášky úžitkového vzoru je na jednej strane zariadenie a na druhej strane spôsob činnosti tohto zariadenia. Podľa prihlasovateľa zariadenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, je v opise, anotácii a nárokoch na ochranu jasne a jednoznačne charakterizované a je možné ho opakovane vyrobiť (napríklad v zámočnickej dielni). Podľa prihlasovateľa samotný „permanentný“ magnet je zdrojom energie, ktorá mu bola dodaná už pri jeho výrobe, na rozdiel od elektromagnetu, ktorý musí byť „dotovaný“ prídavným zdrojom energie. V tejto súvislosti v prílohe vyjadrenia predložil stanovisko Ing. Jána Kaňucha z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktoré podľa neho vyvracia námietky úradu a z ktorého vyplýva, že predmetné riešenie nepredstavuje perpetuum mobile, jeho činnosť nie je v rozpore s prírodnými zákonmi a zariadenie môže vykonávať prácu len na základe magnetického poľa permanentných magnetov.

Úrad v správe z 22. mája 2015 v reakcii na nesúhlas prihlasovateľa uviedol, že námietka obsiahnutá v správe úradu z 9. decembra 2014 sa týkala skutočnosti, že zariadenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, nie je priemyselne využiteľné. Úrad zdôraznil, že nemá pochybnosti o tom, že by sa predmetné zariadenie na základe opisu prihlášky úžitkového vzoru nedalo vyrobiť, ale pochybnosti sa týkajú toho, či bude magnetický zdroj energie vytvárať kinetickú energiu bez akéhokoľvek vonkajšieho zdroja energie, len

z magnetizmu permanentných magnetov, keďže predmetom ochrany je aj spôsob činnosti samočinného magnetického motora. Ďalej úrad uviedol, že podľa jeho názoru nie je možné, pokiaľ sa s permanentným magnetom nehýbe, príp. energia sa nedodáva iným spôsobom, aby zariadenie, tak ako je definované v nárokoch na ochranu, mohlo vykonávať prácu (t. j. vykonávať funkcie deklarované v opise). Na záver úrad vyzval prihlasovateľa, aby prostredníctvom predvedenia predmetu prihlášky úžitkového vzoru preukázal jeho priemyselnú využiteľnosť, a zároveň ho poučil, že ak využiteľnosť nepreukáže alebo výzve nevyhoví, platí, že predmet prihlášky úžitkového vzoru nie je využiteľný. V závere úrad uviedol, že pokiaľ sa v stanovenej alebo predĺženej lehote prihlasovateľ nevyjadrí alebo svojím vyjadrením námietky nevyvráti, bude prihláška úžitkového vzoru podľa § 38 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. zamietnutá.

Na základe žiadosti prihlasovateľa o predĺženie lehoty zo 4. júla 2015, ktorá bola odôvodnená skutočnosťou, že sa pripravuje výroba prototypu (keďže predmet riešenia pochádza z prostredia Technickej univerzity v Košiciach), ktorá bude trvať 18 až 24 mesiacov a bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie, úrad správou z 9. októbra 2015 predĺžil prihlasovateľovi lehotu na predvedenie priemyselnej využiteľnosti predmetu prihlášky úžitkového vzoru do 15. júla 2017, pričom túto lehotu označil za konečnú.

Prihlasovateľ vo vyjadrení zo 7. júla 2017 oznámil, že výroba prototypu sa nedokončila z dôvodu nižších dotácií na vedu a výskum, pričom ďalšia čiastočná dotácia bude poskytnutá až na jeseň 2017. Z uvedených dôvodov prihlasovateľ zmenil názov predmetu prihlášky úžitkového vzoru na „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“ a vykonal úpravy prihlášky tak, že z celého textu nárokov na ochranu a opisu vypustil funkciu, že zariadeniu nebude dodávaná akákoľvek vonkajšia energia a z opisu vypustil výrazy „samočinný“, „nie je nutný žiaden zdroj energie“ a „nepretržitý rotačný pohyb“. Prihlasovateľ vysvetlil, že magnetický zdroj energie je možné čiastočne prirovnať k magnetickému motoru, ktorý je tvorený statorom (statorová časť) – vrchná stacionárna doska (21), spodná stacionárna doska (24) a rotorom (rotorová časť) – hlavný hriadeľ (5), vrchná kinetická doska (22), spodná kinetická doska (23). Zdôraznil, že prídavný zdroj energie nie je uvedený v prihláške (nie je predmetom ochrany) a že predmetom ochrany je iba v statickom stave opísaný magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti (statorová a rotorová časť).

Keďže prihlasovateľ v úrade určenej lehote svojimi vyjadreniami vytykané námietky o nedostatku priemyselnej využiteľnosti nevyvrátil a predmet prihlášky nepredviedol, prvostupňový orgán prihlášku úžitkového vzoru napadnutým rozhodnutím podľa § 38 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch zamietol. V súvislosti s prihlasovateľom vykonanou úpravou podkladov prihlášky úžitkového vzoru prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ nijako nezmenil konštrukčné vyhotovenie magnetického zdroja energie, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru. Ďalej konštatoval, že ak bol „Samočinný magnetický zdroj energie“ považovaný úradom za nefunkčný, a teda priemyselne nevyužiteľný, nemohol sa stať funkčným, a teda priemyselne využiteľným len v dôsledku vypustenia výrazov „samočinný“ a ďalších obdobných výrazov z názvu a opisu prihlášky.

Podaním z 29. marca 2018 prihlasovateľ predložil ďalšiu úpravu prihlášky úžitkového vzoru, ktorá podľa jeho názoru nejde nad rámec pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru. Uviedol, že do predvýznamovej časti 1. a do 5. nároku na ochranu doplnil zdroj energie, ktorý zabezpečí „prvotné“ preklopenie preklápacieho mechanizmu. Zároveň požiadal o zmenu názvu predmetu prihlášky úžitkového vzoru na „Časť magnetického zdroja energie a spôsob jeho činnosti“, ktorý je podľa neho presnejší. Úrad predmetnú zmenu názvu akceptoval.

Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k vecnému posúdeniu splnenia podmienok na zápis prihlášky úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov, konkrétne k posúdeniu priemyselnej využiteľnosti, s ktorým prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil, považuje za potrebné konštatovať, že priemyselná využiteľnosť je jedným zo zákonných kritérií, ktoré musí podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch spĺňať technické riešenie na to, aby bolo spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom. Technické riešenie sa v zmysle § 9 zákona o úžitkových vzoroch považuje za priemyselne využiteľné, ak môže byť vyrábané alebo využívané v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a poľnohospodárstva. Priemyselne využiteľné riešenie musí byť objektívne realizovateľné. Predpokladom priemyselnej využiteľnosti je skutočnosť, že predmet opísaný v prihláške úžitkového vzoru možno kedykoľvek reprodukovat', resp. vyrobiť, pričom tento predmet bude vykonávať aj deklarované funkcie. Za nerealizovateľné je s ohľadom na uvedené potrebné považovať napríklad predmety, ktoré sú v rozpore s objektívnymi vedeckými a technickými poznatkami, napríklad perpetuum mobile. V prípade pochybnosti o priemyselnej využiteľnosti predmetu prihlášky úžitkového vzoru, môže úrad podľa § 38 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch vyzvať prihlasovateľa, aby

predvedením predmetu prihlášky úžitkového vzoru alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. V prípade, ak prihlasovateľ takejto výzve nevyhoví alebo využiteľnosť nepreukáže, platí právna domnienka, že predmet prihlášky nie je využiteľný.

V posudzovanom prípade z pôvodných podkladov prihlášky úžitkového vzoru (podanie z 2. septembra 2014) vyplýva, že predmetom prihlášky úžitkového vzoru je samočinný magnetický zdroj energie, ktorý je tvorený základovým rámom (1) s protimagnetom (12), ložiskovým rámom (15), spodným magnetickým ložiskom (151), ktoré je cez hriadeľ (5) s nosným magnetom (14) pripevnené s vrchným magnetickým ložiskom (131) ložiskového nosníka (13), ktorý je nerozoberateľne pripevnený na základový rám (1), na ktorý je pripevnený jeden podstavový nosník (11), na ktorý sú pripevnené tri doskové podstavy (2). Predmetom prihlášky úžitkového vzoru je zároveň aj spôsob činnosti samočinného magnetického zdroja energie. V zmysle opisu prihlášky úžitkového vzoru má samočinný zdroj energie fungovať tak, že najskôr odpudivé magnetické sily odtlačujú od seba vrchné preklápacie magnety (214) a vrchné hlavné magnety (222) a potom odpudivé magnetické sily odtlačujú od seba spodné preklápacie magnety (244) a spodné hlavné magnety (232), ktoré nakoniec rotačne otáčajú vrchné kinetické dosky (22) s hriadeľom (5) a spodné kinetické dosky (23). V zmysle uvedeného má teda samočinný magnetický zdroj energie vykonávať prácu, tzn. vykonávať rotačný pohyb prostredníctvom kinetických dosiek (22, 23) len na základe odpudivej sily permanentných magnetov orientovaných rovnakými pólmi proti sebe, pričom na vytvorenie kinetickej energie sa nevyužíva žiadny externý zdroj energie. Deklarovanými funkciami (činnosťami) predmetu prihlášky úžitkového vzoru je teda vykonávanie práce, tzn. vykonávanie rotačného pohybu. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je zrejmé, ako permanentné magnety vytvárajú kinetickú rotačnú energiu, keďže samotné magnetické pole permanentných magnetov nepredstavuje zdroj energie (magnet nevytvára a nedodáva energiu). Samotné pôsobenie magnetického poľa permanentných magnetov bez toho, aby na sústavu nepôsobil zároveň nejaký vonkajší zdroj energie, nie je považované za výrobu energie. Ďalej možno konštatovať, že zariadenie, ktoré by vykonávalo deklarované činnosti, nemožno skonštruovať, pretože takýto princíp je v rozpore s prírodnými zákonmi, hlavne so zákonom zachovania energie, podľa ktorého v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, tzn. že energia nevzniká a nezaniká, len sa premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie alebo na iné formy energií. Energetická sústava na výrobu energie, ktorá vytvára na výstupe sústavy väčšie množstvo energie, než aké je dodávané na vstupe do sústavy, resp. vytvára na výstupe energiu bez dodávania externej energie, je zjavne v rozpore so všeobecne uznávanými prírodnými zákonmi.

Na doplnenie považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné uviesť, že predmet, ktorý má vykonávať prácu bez toho, aby do neho bola dodávaná energia, sa považuje za perpetuum mobile. To platí aj vtedy, ak takýto predmet môže byť vyrobiteľný, ale nie je funkčný – nebude vykonávať rotačný pohyb, nebude konať prácu. Správnosť tohto názoru je podporená odbornými publikáciami – napríklad Perpetuum mobile včera a dnes, Stanislav Michal, Polytechnická knižnica, 1981; Fyzikálna chémia, Kellö, Tkáč, alfa, 1969; Encyklopédie fyziky, Macháček, Mladá Fronta, 1995; Chemický náučný slovník, 1. zväzok, fyzikálna chémia, Csáderová, alfa, 1983, ktoré obsahujú okrem iného aj vyjadrenia o nefunkčnosti perpetua mobile, resp. o jeho nezostrojiteľnosti.

K prihlasovateľom vykonanej úprave prihlášky úžitkového vzoru zo 7. júla 2017, ako aj k jeho tvrdeniu uvedenému v podanom rozklade, že predmetnou úpravou odstránil pochybnosť úradu o nerealizovateľnosti predmetu prihlášky úžitkového vzoru, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Vykonaná úprava spočíva v zmene názvu predmetu prihlášky na „Magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti“ a vo vypustení výrazov „samočinný“, „nie je nutný žiaden zdroj energie“ a „nepretržitý rotačný pohyb“ z podkladov prihlášky úžitkového vzoru, resp. vo vypustení funkcie, že zariadeniu nebude dodávaná akákoľvek vonkajšia energia, nezmenila pôvodný technický zámer prihlasovateľa chrániť si predmet, ktorý by mal fungovať bez prívodu energie z externého zdroja. Predmetná úprava teda neodstránila úradom vytýkaný nedostatok, že predmet prihlášky úžitkového vzoru nie je priemyselne využiteľný. Predmet prihlášky úžitkového vzoru sa ani po vykonaných zmenách nemohol stať funkčným a jeho predmetom je stále magnetický zdroj energie a spôsob jeho činnosti, ktorý je založený na „nerealizovateľnej“ premene magnetickej energie na kinetickú energiu, ktorá by mala uskutočniť pohyb vrchnej dosky (22) s hriadeľom (5) a spodnej kinetickej dosky (23). Z opisu naďalej nie je zrejmé, z akého dôvodu by mal predmet prihlášky úžitkového vzoru vykonávať mechanickú prácu. Taktiež nie je jasné, čo znamená pojem „čiasťočný“ pohyb (ktorý prihlasovateľ uviedol v podanom rozklade) a ako by sa dal využiť, keďže z fyziky sú známe rôzne druhy pohybu – otáčavý, posuvný, rovnomerný, nerovnomerný, priamočiary, nepriamočiary a pod., ale nie pohyb čiasťočný.

S ohľadom na uvedené predmet prihlášky úžitkového vzoru podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nespĺňa podmienku podľa § 9 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je priemyselne využiteľný.

K poukazu prihlasovateľa na to, že predmet prihlášky úžitkového vzoru vychádza z prostredia Technickej univerzity v Košiciach a z dôvodu pozastavenia čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie nemohlo byť technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, v určenej lehote predvedené, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že úradom určená lehota na predvedenie priemyselnej využiteľnosti predmetu prihlášky úžitkového vzoru bola primeraná, pričom prihlasovateľom je fyzická osoba, a nie univerzita.

S tvrdením prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že výsledkom technického riešenia nie je nepretržitý pohyb vrchnej dosky (22) s hriadeľom (5) a spodnej kinetickej dosky (23), ale iba pohyb čiastočný, orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť. Pôvodné podklady z 2. septembra 2014 pojednávajú totiž o nepretržitom rotačnom pohybe vrchných kinetických dosiek (22) a spodných kinetických dosiek (23) spolu s hlavným hriadeľom (5) (s. 7 príklad č. 2).

Vo vzťahu k podaniu prihlasovateľa z 29. marca 2018, ktoré bolo doručené úradu v deň podania rozkladu, t. j. až po vydaní napadnutého rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že je potrebné posúdiť, či takto upravené znenie podkladov prihlášky úžitkového vzoru vyhovuje požiadavkám stanoveným zákonom o úžitkových vzoroch, ako aj Vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška“). Zásadným v tomto prípade je predovšetkým posúdenie, či predloženým upraveným znením podkladov prihlášky úžitkového vzoru nedošlo k rozšíreniu rozsahu ochrany v porovnaní s pôvodne podanými podkladmi prihlášky úžitkového vzoru, keďže v zmysle § 39 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania. Zmeny v podkladoch prihlášky idú nad rámec pôvodného podania v zásade vtedy, ak spočívajú v pridaní podstatných znakov, zmene podstatných znakov alebo vo vypustení znakov a zároveň majú vplyv na rozšírenie podstaty riešenia.

Z porovnania znenia posledných upravených podkladov (podanie prihlasovateľa z 29. marca 2018) a znenia pôvodne podaných podkladov je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade evidentná nezrovnalosť v častiach opisu „Podstata technického riešenia“, „Príklady uskutočnenia“ a v 1. a 5. nároku na ochranu. V uvedených častiach posledných upravených podkladov prihlášky úžitkového vzoru prihlasovateľ doplnil zdroj energie, ktorý má zabezpečiť prvotné preklopenie preklápacieho mechanizmu. Tento znak predstavuje podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyhnutne potrebný technický znak na rozbeh predmetného zdroja a nie je spomenutý, resp. opísaný v pôvodných podkladoch prihlášky úžitkového vzoru. Doplnením znaku „zdroj energie“ by došlo k rozšíreniu rozsahu ochrany v porovnaní s pôvodne podanými podkladmi prihlášky úžitkového vzoru. Na uvedenom nemení nič ani skutočnosť, že tento znak bol pridaný do predvýznamovej časti. Pridávanie nových znakov je totiž neprípustné, bez ohľadu na to, či sa pridávajú do významovej časti nárokov, predvýznamovej časti nárokov alebo do opisu prihlášky. Z uvedeného vyplýva, že upravené podklady z 29. marca 2018 idú nad rámec pôvodného podania, a teda nevyhovujú požiadavkám stanoveným v § 39 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. Vzhľadom na uvedené tieto prihlasovateľom navrhované úpravy nie sú v konaní o zápise prihlášky úžitkového vzoru do registra prípustné a nie je možné na ne prihladať. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nebolo dôvodné, aby sa takto upravenými podkladmi zaoberal, resp. aby vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové posúdenie.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že predmet prihlášky úžitkového vzoru s názvom „Časť magnetického zdroja energie a spôsob jeho činnosti“, č. spisu PÚV 112-2014, nespĺňa podmienku podľa § 9 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je priemyselne využiteľný, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď predmetnú prihlášku úžitkového vzoru zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 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:

Ing. Dalibor Gruber
GELE – Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária
Humenská 29
040 11 Košice