



Banská Bystrica 2. 12. 2020

UV 7726/II-113-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. júla 2018 majiteľom Marekom Bajtalom, Februárova 945/20, 958 01 Partizánske, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Matejom Valjentom, Jesenského 232, 958 01 Partizánske (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. UV 7726/I-24-2018 z 25. júna 2018 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 7726 s názvom „Zemná skrutka z hliníkovej zliatiny a spôsob ukotvenia“ z registra úžitkových vzorov, podaného navrhovateľom ČO POTREBUJEŠ ?!, spol. s r. o., Mäsiarska 18, 040 01 Košice (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 § 8 predmetného zákona sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. UV 7726/I-24-2018 z 25. júna 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. UV 7726/I-24-2018 z 25. júna 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“) v spojení s § 8 ods. 1 predmetného zákona na základe návrhu vymazaný úžitkový vzor č. 7726 s názvom „Zemná skrutka z hliníkovej zliatiny a spôsob ukotvenia“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) z registra úžitkových vzorov.

Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru odôvodnil navrhovateľ tým, že napadnuté riešenie nebolo spôsobilé na ochranu podľa § 4 až § 6 zákona o úžitkových vzoroch a zároveň, že prihlasovateľom bola osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1 a 3 alebo § 11 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ spolu s návrhom na výmaz predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok z webovej stránky <http://www.zemneskrutki.sk> obsahujúci ponuku zemných skrutiek spoločnosti KRINNER, ktoré sú na Slovensko dodávané od roku 2011, odkaz na video o zemných skrutkách spoločnosti KRINNER <https://www.youtube.com/watch?v=fuFycNN7ito>, zverejnené v roku 2010 (ďalej „dokument D1“),
- výtlačok z webovej stránky <https://zemnevruity.com/> obsahujúci ponuku spoločnosti ISOMETALL, s. r. o. (ďalej „dokument D2“),
- kópiu faktúry č. 1400001 z 26. júna 2014 vystavenej Marekom Bajtalom-BAJTEX pre navrhovateľa, ktorej súčasťou je aj dodávka „vrutu 038“ v počte 115 kusov (ďalej „dokument D3“),
- PrintScreen webovej stránky www.potrebujemplot.sk (ďalej „dokument D4“),
- kópiu faktúry č. 1601001 z 5. apríla 2016 vystavenej Bc. Viliamom K., Bratislava pre navrhovateľa na dodávku 500 ks „navrtavacích hliníkových hrotov“ (ďalej „dokument D5“),
- kópiu trestného oznámenia z 25. novembra 2015 (ďalej „dokument D6“),

- výtlačok z webovej stránky <https://www.youtube.com/watch?v=j7aJYlfHQSY>, ktorá odkazuje na video s názvom „Najlacnejšie ploty, zemné skrutky“ zverejnené 18. mája 2015 (ďalej „dokument D7“),
- emailovú komunikáciu majiteľa a RNDr. Lubomíra M. s úradom z 30. januára 2015 a emailovú komunikáciu majiteľa s úradom z 5. februára 2015, spolu s prílohami – žiadosťou o udelenie patentu a zápis úžitkového vzoru (ďalej „dokument D8“).

Zároveň navrhovateľ uviedol odkazy na videá zverejnené na youtube:

- <https://www.youtube.com/watch?v=7aM8tPFA2HQ> video s názvom „Zemné vruty videotest českého kutila“ zverejnené 29. septembra 2014 (ďalej „P1“),
- <https://www.youtube.com/watch?v=BbkEg56nq7> video s názvom „Zemné vruty“ zverejnené 29. augusta 2011 (ďalej „P2“),
- <http://jujalondon.net/video/watch/idN-bjBMnxpnm> video s názvom „Nastavitelné zemní vruty“ zverejnené 29. apríla 2014 (ďalej „P3“),
- <http://jujalondon.net/video/watch/idNGYasOwNjiA> video s názvom „Montáž zemního vrutu, zemní vruty, zemní vruty s patkou, levné zemní vruty – spojovak.cz“ zverejnené 11. mája 2014 (ďalej „P4“),
- <https://www.youtube.com/watch?v=xbpkm7ihAY8> s názvom „Potrebujem postaviť plot, Pletivo, Kalkulácia ceny“ zverejnené 25. januára 2015 (ďalej „P5“),
- <https://www.youtube.com/watch?v=whsTjBwM6zs&list=PLVQi2xntKVHF4egejH-qkL8pvRFDJ4akx> s názvom „Ako postaviť plot, Pletivo, Oplotenie, Montáž, Zemné skrutky“ zverejnené 10. februára 2015 (ďalej „P6“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutý úžitkový vzor tak, ako je definovaný v nárokoch na ochranu č. 1 a 2, nebolo možné v čase jeho zápisu do registra považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch vzhľadom na namietaný dokument D1 v spojení s P5 a v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky.

Prvostupňový orgán na základe hodnotenia sprístupnenia namietaných dokumentov verejnosti skonštatoval, že za skorší stav techniky v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch možno považovať len dokumenty D1, D2, D3, D8 a P1, P2, P5, ktoré boli zverejnené pred dátumom vzniku práva prednosti napadnutého riešenia. Pri dokumentoch D4, D5, D6, D7 a P3, P4, P6 prvostupňový orgán uviedol, že navrhovateľ hodnoverne nepreukázal ich zverejnenie, resp. dokumenty boli zverejnené po dátume vzniku práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru, a preto tieto dokumenty nepovažoval za stav techniky.

Prvostupňový orgán za účelom posúdenia naplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti vykonal detailný rozbor predložených relevantných dôkazných materiálov, pričom dospel k záveru, že problematikou týkajúcou sa konštrukcie, materiálového vyhotovenia zemných skrutiek a spôsobom ich osadenia sa najpodrobnejšie zaoberá dokument D1, a preto tento označil za najbližší stav techniky. Na základe porovnania napadnutého riešenia s dokumentom D1 považoval za zrejmé, že obidve riešenia sú založené na vytvorení zemnej skrutky slúžiacej na upevnenie nadzemného prvku, pričom zemná skrutka pozostáva z hrotu, kónickej časti opatrenej závitom a drieku. Za rozdiely medzi porovnávanými riešeniami označil to, že podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru je zemná skrutka z hliníkovej zliatiny a je odlievaná v celku, pričom driek zemnej skrutky môže byť aj zúžený, zatiaľ čo v dokumente D1 je skrutka z ocele, žiarovo pozinkovanej, kónické telo je kované v jednom kuse a na kónickej časti je závit kontinuálne zváraný. V dokumente D1 sa nenachádza skrutka, ktorá by mala driek zúžený na nasadenie nadzemného stavebného prvku. Prvostupňový orgán konštatoval, že napriek použitiu rôznych materiálov (zliatiny hliníka vs. oceľ žiarovo pozinkovaná) možno vzhľadom na ich pevnosť, ale aj životnosť, resp. stabilitu voči vonkajším vplyvom označiť porovnávané riešenia ako technicky ekvivalentné. Ďalej uviedol, že obidve porovnávané skrutky musia pri použití najmä v skalnatom teréne spĺňať požadované pevnostné charakteristiky, závit musí byť odolný voči ohnutiu a musí byť schopný prenikať aj do skalnatejšieho terénu, príp. s predvrtaním otvoru. Obidve porovnávané riešenia túto podmienku spĺňajú, a preto aj v tomto prípade sú technicky ekvivalentné.

Na základe určenia rozdielov medzi nárokom na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru a najbližším stavom techniky prvostupňový orgán ako objektívny technický problém stanovil vytvorenie alternatívnej zemnej skrutky určenej na upevnenie nadzemného stavebného prvku. Pokiaľ ide o voľbu materiálu a spôsob vyhotovenia skrutky, uviedol, že tieto pre odborníka priamo vyplývajú z dokumentu D1 v spojení so všeobecnými vedomosťami, pričom zmena spočívajúca vo voľbe materiálu a v spôsobe vyhotovenia skrutky podľa napadnutého úžitkového vzoru v porovnaní so skrutkou podľa dokumentu D1 nepriniesla žiadne neočakávané výsledky a možno ju považovať za zrejmu.

Prvostupňový orgán ďalej poukázal na video, ktorého odkaz predstavuje prílohu P5, v ktorom dvaja pracovníci montujúci plot nasadia plotový stĺpik na zúžený driek zemnej skrutky. Z uvedeného je zrejmy aj variant so zúženým driekom zemnej skrutky. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prvostupňový orgán konštatoval, že zemná skrutka z hliníkovej zliatiny podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru nie je vzhľadom na namietaný dokument D1 v spojení s P5 a všeobecnými vedomosťami výsledkom vynálezovskej činnosti, pretože vyplýva pre odborníka v danej oblasti techniky zrejmy spôsobom.

Pokiaľ ide o posúdenie naplnenia podmienky vynálezovskej činnosti vo vzťahu k nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru, prvostupňový orgán uviedol, že osadením zemnej skrutky spolu so stavebným prvkom (v tomto prípade stĺpikom oplotenia) sa zaoberá dôkaz P5. V predmetnom videu dvaja pracovníci osádzajú zemnú skrutku, na ktorú bol ešte pred zavrtaním do zeme osadený stĺpik oplotenia. Stĺpik oplotenia je nasadený na zúžený driek zemnej skrutky. Prvostupňový orgán preto v tomto prípade označil za najbližší stav techniky dôkaz P5, pričom ako objektívny technický problém definoval vytvorenie alternatívneho spôsobu ukotvenia zemnej skrutky s nasadeným a upevneným nadzemným stavebným prvkom. Za podstatný znak riešenia chráneného v nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru, ktorým je podľa majiteľa vylepšenie doterajšieho stavu techniky, prvostupňový orgán označil osadenie stavebného prvku spolu so zemnou skrutkou, pričom k ich spojeniu dôjde pred samotným osadením zemnej skrutky. Prvostupňový orgán usúdil, že takýto znak je známy z dôkazu P5, a preto riešenie podľa nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru nie je možné vzhľadom na tento dôkaz, resp. v spojení s dokumentom D1 považovať za výsledok vynálezovskej činnosti.

Čo sa týka návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru podaného podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona o úžitkových vzoroch, prvostupňový orgán uviedol, že nevyhnutnou podmienkou na jeho úspešné uplatnenie je preukázanie skutočnosti, že prihlasovateľom bola osoba, ktorá nemala právo na riešenie, a to na základe predloženia právoplatného rozhodnutia súdu vo veci práva na ochranu úžitkovým vzorom. Vzhľadom na to, že navrhovateľ právoplatné rozhodnutie súdu, z ktorého by vyplývalo, že majiteľovi nepatrí právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch nepredložil, prvostupňový orgán návrh na výmaz v tejto časti považoval za neodôvodnený.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí.

V odôvodnení rozkladu vyjadril názor, že navrhovateľ neuviedol vo svojom návrhu žiadne relevantné skutočnosti odôvodňujúce výmaz napadnutého úžitkového vzoru, pričom ani z napadnutého rozhodnutia nevyplýva právny ani technický dôvod na takýto postup. V tejto súvislosti poukázal na to, že 5. februára 2015 podal na úrad prihlášku na zápis napadnutého riešenia do registra úžitkových vzorov, pričom úrad po zistení splnenia všetkých zákonných podmienok napadnuté riešenie zapísal ako úžitkový vzor do registra. Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že v prípade napadnutého úžitkového vzoru možno konštatovať aj splnenie podmienky, že napadnuté riešenie je výsledkom vynálezovskej činnosti. Nesplnenie tejto podmienky nie je možné podľa majiteľa spochybniť dôkazmi, ktoré predložil navrhovateľ a na ktoré poukazoval prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, keďže ide o dôkazy, ktoré sú všeobecného charakteru (články a videá stiahnuté z internetu) a nie sú dôkazmi spôsobilými na spochybenie vynálezovskej činnosti majiteľa.

Majiteľ uviedol, že podstatou napadnutého riešenia je, že zemná skrutka z hliníkovej zliatiny je tvorená z tvrdenej zliatiny hliníka, odlievaná klasickým liatím do kokíl, čím sú zabezpečené veľmi priaznivé vlastnosti zemnej skrutky, ktoré ju predurčujú pre použitie do tvrdých povrchov. Majiteľ pripustil, že už v čase zápisu napadnutého úžitkového vzoru do registra existovalo veľa druhov zemných skrutiek a metód, ako ich ukotviť do zeme a následne umiestniť stĺpik, čo vyplýva aj z popisu doterajšieho stavu techniky, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis úžitkového vzoru do registra. Ani navrhovateľ v návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru neuviedol, že v dôkazoch, ktoré predložil, ide o zemné skrutky totožné s napadnutým riešením. Majiteľ v tejto súvislosti poznamenal, že je autorom úplne nového systému zemnej skrutky z hliníkovej zliatiny a spôsobu jej ukotvenia, pričom ide o úplne nové riešenie, ktoré doposiaľ nebolo technicky realizované. Podľa jeho názoru nevýhodou doterajších riešení je, že sa do puzdra dostane voda a nastáva korózia a nestabilita ukotvenia. Úplnou novinkou napadnutého riešenia je zloženie zemnej skrutky, ktorú je možné použiť najmä do tvrdých povrchov, kde sa použitie doterajších zemných skrutiek ukázalo ako absolútne nevhodné.

Majiteľ konštatoval, že napadnuté riešenie a na jeho základe vyrobená zemná skrutka z hliníkovej zliatiny, ako aj spôsob ukotvenia nadzemných stavebných prvkov sú využiteľné na ukotvenie stĺpov oplatenia, záhradných a priemyselných plotov, stĺpikov na smerovníky, dopravné značenie a pod, špeciálne určených do terénu, kde pôda obsahuje kamene a tvrdé podložie. V takomto teréne nie je možné použiť žiadne z priemyselne vyrábaných zemných skrutiek známych pred dátumom podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru. Uviedol, že napadnuté riešenie je využiteľné aj pre montáž v zime, na miestach bez elektrickej prípojky, ako aj pre ťažko dostupné terény. Súčasne je montáž šetrná k životnému prostrediu, nakoľko zemná skrutka je vyrobená z hliníkovej zliatiny a spôsob montáže je použiteľný napríklad aj v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach a pod.

Ďalej poukázal na skutočnosť, že žiaden iný subjekt nenamietal, že napadnutý úžitkový vzor je plagiátom, resp. jeho autorom je iný subjekt, ktorý by si nárokoval autorstvo úžitkového vzoru. Doplnil, že zemné skrutky dodával navrhovateľovi na základe jeho objednávok. Pripustil, že vzťahy medzi nimi sa zhoršili a ich obchodná spolupráca bola ukončená. Za dôvod označil skutočnosť, že navrhovateľ sa snažil získať majetkový prospech na jeho úkor, nakoľko vyhotovil žiadosť na zápis napadnutého úžitkového vzoru vo svojom mene.

Majiteľ opätovne konštatoval, že navrhovateľ v podanom návrhu neuviedol žiadne vecné argumenty a nepredložil žiadne relevantné dôkazy vo vzťahu k nesplneniu podmienok pre zápis napadnutého riešenia do registra v zmysle ustanovení § 4 až § 9 zákona o úžitkových vzoroch, pričom napadnutý úžitkový vzor bol do registra zapísaný na základe riadneho schvaľovacieho procesu po splnení všetkých zákonných podmienok.

V závere odôvodnenia rozkladu majiteľ citoval príslušné ustanovenia zákona o úžitkových vzoroch, ako aj ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade konanie o výmaze napadnutého úžitkového vzoru zastavil, resp. aby napadnuté rozhodnutie zrušil.

Listom zo 4. septembra 2018 bol rozklad zaslaný navrhovateľovi na vyjadrenie. Navrhovateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadal o jej predĺženie.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 53 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody, ktoré majiteľ v podanom rozklade uviedol.

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 § 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.

Podľa § 60b ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch práva a právne vzťahy z úžitkových vzorov zapísaných do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona o úžitkových vzoroch na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6.

Podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

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

Podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky.

Úžitkový vzor č. 7726 s názvom „Zemná skrutka z hliníkovej zliatiny a spôsob ukotvenia“, majiteľa Mareka Bajtalu, Februárova 945/20, 958 01 Partizánske, s právom prednosti od 5. februára 2015, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 22. februára 2017 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Zemná skrutka z hliníkovej zliatiny pozostávajúca z hrotu (1), kónickej časti (2) zemnej skrutky vybavenej závitom (3) a drieku (4) zemnej skrutky, v ktorom je umiestnený otvor pre spojovacie prvky na upevnenie nadzemného stavebného prvku, **vyznačujúca sa tým**, že je v celku odlievaná z tvrdenej hliníkovej zliatiny, pričom v kónickej časti (2) zemnej skrutky je dutina alebo je kónická časť plná a driek (4) zemnej skrutky je rozšírený alebo zúžený.
2. Spôsob ukotvenia zemnej skrutky, **vyznačujúci sa tým**, že do drieku (4) alebo na driek (4) zemnej skrutky je pred vŕtaním nasadený a upevnený nadzemný stavebný prvok, ktorým je stĺpik, rúra, podpera alebo iný profil, a takto pripravená zemná skrutka je zavítaná do zeme.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia, či boli naplnené podmienky na výmaz napadnutého úžitkového vzoru z registra, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v zmysle § 4 zákona o úžitkových vzoroch je technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Pokiaľ ide o podmienku vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto sa považuje za splnenú vtedy, ak technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky. V súvislosti s hodnotením splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti je tiež potrebné uviesť, že zatiaľ, čo novosť riešenia je možné hodnotiť zásadne len na základe informácií pochádzajúcich z jedného zdroja a kombinácia informácií z viacerých zdrojov je neprípustná, pri hodnotení vynálezcovskej činnosti je možné uplatnenie kombinácie informácií pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých zdrojov, ako aj so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky.

K tvrdeniu majiteľa, že podmienka vynálezcovskej činnosti je v napadnutom úžitkovom vzore splnená jeho zápisom do registra a nie je možné ju spochybniť dôkazmi, ktoré predložil navrhovateľ, nakoľko ide o dôkazy, ktoré sú všeobecného charakteru a netýkajú sa napadnutého riešenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Konanie o výmaze úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov je návrhovým konaním, a preto úrad pri jeho posudzovaní vychádza v zmysle § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch z obsahu podaného návrhu. Samotné posúdenie merita veci, teda posúdenie otázky, či je podaný návrh odôvodnený a opodstatnený, je výlučne v kompetencii a dispozícii úradu. V tejto súvislosti nemožno opomíňať ustanovenie § 52 ods. 1 a 3 zákona o úžitkových vzoroch, v zmysle ktorého je účastník konania povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté. Z uvedeného je zrejme, že v konaní o výmaze úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov sa vyžaduje procesná aktivita účastníkov konania spočívajúca jednak v povinnosti tvrdenia a jednak v povinnosti predložiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Nesplnenie si týchto povinností má za

následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré má vplyv na výsledok konania. Úrad pri posudzovaní relevantnosti podaného návrhu na výmaz teda vždy vychádza z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania, pričom v zmysle § 52 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch vykonáva dokazovanie a dôkazy hodnotí podľa svojej úvahy (tzv. správnej úvahy), a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že úrad zápisom napadnutého riešenia do registra úžitkových vzorov potvrdil aj splnenie podmienky, že napadnuté riešenie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu uvádza nasledujúce. V konaní o zápise úžitkového vzoru do registra úrad podľa § 38 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch vykonáva prieskum prihlášky. V rámci neho úrad overuje formálne náležitosti podanej prihlášky, jej jednotnosť a skutočnosti, či technické riešenie opísané v prihláške nie je vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom, či je opísané tak jasne a úplne, aby ho odborník mohol uskutočniť, teda tzv. zápisnú spôsobilosť úžitkového vzoru. Predmetom tohto prieskumu však nie je posúdenie tých podmienok ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, ktoré si vyžadujú porovnanie predmetu prihlášky so stavom techniky – teda posúdenie podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti. Tým sa konanie o prihláške úžitkového vzoru odlišuje od konania o udelení patentu, v ktorom sa vykonáva tzv. úplný prieskum. S ohľadom na uvedené nie sú predmetné tvrdenia majiteľa dôvodné. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, že skutočnosť, že riešenie bolo zapísané do registra úžitkových vzorov, nevylučuje situáciu, že tretie osoby podajú návrh na jeho výmaz (§ 44 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch) alebo úrad takéto konanie iniciuje z úradnej moci (§ 44 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch).

V predmetnom prípade prvostupňový orgán uskutočnil rozbor všetkých podstatných znakov napadnutého riešenia a ich porovnanie s konkrétnymi namietanými dokumentami, a to s dokumentom D1 a s dôkazom P5 a so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky. Majiteľ v rozklade spochybnil relevantnosť týchto dokumentov, avšak neuviedol žiadne konkrétne technické znaky riešení vyplývajúcich z dokumentu D1 a dôkazu P5, a ani ich porovnanie s napadnutým riešením, ktoré by preukazovali, že nejde o riešenia patriace do rovnakej oblasti techniky, zaoberajúce sa zemnými skrutkami a ich osadením, tak ako to v napadnutom rozhodnutí konštatoval prvostupňový orgán.

Majiteľ svoj nesúhlas so stanoviskom prvostupňového orgánu odôvodnil tým, že podstatou napadnutého riešenia je zemná skrutka z tvrdenej zliatiny hliníka a ďalších kovov, odlievaná do kokíl, ktoré ju predurčujú na použitie do tvrdých povrchov. Podľa majiteľa ide o úplne nové riešenie, ktoré doposiaľ nebolo technicky realizované, ktoré má odstraňovať nevýhodu doterajších riešení, ktorou je, že sa do puzdra dostane voda a nastáva korózia a nestabilita ukotvenia. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nespochybnil splnenie podmienky novosti napadnutého úžitkového vzoru, ale konštatoval nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, teda skutočnosti, že napadnuté riešenie vyplýva pre odborníka zrejším spôsobom z namietaného dokumentu D1 a dôkazu P5 a všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky. Vzhľadom na to, že celá argumentácia majiteľa je založená len na obhajobe novosti napadnutého úžitkového vzoru, aj to bez akéhokoľvek dôkazného preukázania, ktorú ako bolo uvedené, prvostupňový orgán nespochybnil, a nie na preukázaní splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti voči namietanému dokumentu D1 a dôkazu P5, v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky, je potrebné konštatovať, že v podanom rozklade majiteľ nezdôvodnil, k akému konkrétnemu pochybeniu na strane prvostupňového orgánu malo dôjsť.

Ako najbližší stav techniky bol prvostupňovým orgánom stanovený dokument D1, ktorý poskytuje informácie o zemných skrutkách vyrobených z ocele, kde plášť skrutky je žiarovo pozinkovaný podľa DIN EN ISO 1461 a hrot zemnej skrutky je kovaný, driek skrutky nie je zúžený. Zemné skrutky podľa dokumentu D1 sú určené na ukotvenie stĺpikov oplatenia, pergol, terás a pod., a sú využiteľné aj v kamenistom podloží. Podľa prvostupňového orgánu za rozdiely medzi dokumentom D1 a napadnutým úžitkovým vzorom je možné považovať to, že podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru je zemná skrutka z hliníkovej zliatiny, je odlievaná v celku a driek zemnej skrutky môže byť aj zúžený. Na základe identifikácie týchto rozdielov a ich technických účinkov prvostupňový orgán stanovil ako objektívny technický problém vytvorenie alternatívnej zemnej skrutky určenej na upevnenie nadzemného stavebného prvku. Následne realizoval analýzu stavu techniky na určenie, či by odborník v danej oblasti techniky čeliaci danému objektívnemu technickému problému priamo uplatnil poznatky odvodené z namietaných dokumentov na vyriešenie tohto problému, teda či by zrejším spôsobom zmenil alebo upravil najbližší stav techniky v očakávaní vyriešenia objektívneho technického problému.

K výberu materiálu, ako odlišnému znaku porovnávaných riešení, prvostupňový orgán konštatoval, že hliník je všeobecne známy ako kov, ktorý nepodlieha korózii, resp. poveternostným vplyvom sa nemenia jeho vlastnosti, avšak ide o kov veľmi mäkký. Oceľ je kov známy svojou pevnosťou, avšak podlieha korózii. Na dosiahnutie požadovaných pevnostných charakteristík použil majiteľ zliatinu hliníka a žiarové pozinkovanie ocele známe z dokumentu D1. Vzhľadom na pevnosť a životnosť, resp. stabilitu voči vonkajším vplyvom týchto materiálov prvostupňový orgán konštatoval, že ide o technické ekvivalenty. S uvedeným sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje a poznamenáva, že dosiahnutie vylepšenia pevnostných a protikorózných charakteristík hliníka a ocele použitím zliatin hliníka a galvanickým pozinkovaním ocele je považované za všeobecnú vedomosť odborníka v danej oblasti techniky. Pri znalosti vlastností týchto materiálov je pre takéhoto odborníka výber materiálu len rutinnou záležitosťou nevyžadujúcou si vynaloženia akéhokoľvek vynálezcovského úsilia, pretože výrobok zo zvoleného materiálu bude mať len tie vlastnosti, ktoré sú vopred očakávané a dané týmto materiálom.

K znaku, ktorým je podľa napadnutého úžitkového vzoru to, že zemná skrutka je odlievaná vcelku, prvostupňový orgán uviedol, že skrutka z dokumentu D1 má kónické telo kované vcelku a na tejto časti je závit kontinuálne zvráňaný, avšak obidve porovnávané skutky, aby mohli plniť svoj účel, musia pri použití najmä v skalnatom teréne spĺňať požadované pevnostné charakteristiky, závit musí byť odolný voči ohnitiu a byť schopný prenikať aj do skalnatejšieho terénu, príp. s predvrtaním otvoru. Podľa prvostupňového orgánu riešenie opísané v dokumente D1 a aj v napadnutom úžitkovom vzore tieto podmienky spĺňa, a preto aj v tomto prípade konštatoval, že je možné hovoriť o technických ekvivalentoch. Vzhľadom na skutočnosť, že techniky odlievania a kovania sú všeobecne známe hutníckej technológii, výberom z ktorých, s ohľadom na použitý materiál, odborník v danej oblasti techniky nedosahuje neočakávané výsledky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje predmetné stanovisko prvostupňového orgánu za správne.

K znaku, že driek zemnej skrutky môže byť aj zúžený, ktorým sa riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru líši od riešenia podľa dokumentu D1, prvostupňový orgán uviedol, že z dôkazu P5 je známy variant zemnej skrutky so zúženým driekom. Aj s uvedeným tvrdením prvostupňového orgánu je možné sa stotožniť.

S ohľadom na uvedené a skutočnosť, že majiteľ sa v podanom rozklade nijakým spôsobom nevyjadril k obsahu dokumentu D1 a dôkazu P5 a riešeniam z nich vyplývajúcich, čím nijakým spôsobom nespochybnil, že odborník v danej oblasti techniky je schopný, na základe svojich všeobecných vedomostí a obsahu týchto dokumentov, resp. dôkazov, dospieť k riešeniu podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď predmet nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru vyhodnotil ako nespĺňajúci požiadavku vynálezcovskej činnosti vyplývajúcu z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Spôsob ukotvenia zemnej skrutky podľa nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru sa vyznačuje tým, že do drieku (4) alebo na driek (4) zemnej skrutky je pred vŕtaním nasadený nadzemný stavebný prvok, ktorým je stĺpik, rúra, podpera alebo iný profil, a takto predpripravená zemná skrutka je zavŕtaná do zeme. K hodnoteniu tohto predmetu ochrany prvostupňový orgán uviedol, že osadením zemnej skrutky spolu so stavebným prvkom (v tomto prípade stĺpikom oplotenia) sa zaoberá dôkaz P5, kde dvaja pracovníci osádzajú zemnú skrutku, na ktorú bol ešte pred zavŕtaním do zeme osadený stĺpik oplotenia. Stĺpik oplotenia je nasadený na zúžený driek zemnej skrutky. Na základe uvedeného bol dôkaz P5 označený za najbližší stav techniky a za objektívny technický problém bolo stanovené vytvorenie alternatívneho spôsobu ukotvenia zemnej skrutky s nasadeným a upevneným nadzemným stavebným prvkom. Prvostupňový orgán následne konštatoval, že zo všeobecných vedomostí odborníka z danej oblasti techniky je zrejmé, že upevnenie nadzemného stavebného prvku do zemnej skrutky môže byť také, že driek zemnej skrutky je rozšírený a nadzemný stavebný prvok (stĺpik) sa doň vloží alebo sa stavebný prvok vsunie do širšieho drieku zemnej skrutky napevno alebo sa stavebný prvok nasadí na zúžený driek zemnej skrutky. Nasadením alebo vsunutím stavebného prvku, resp. upevnením stavebného prvku na zemnú skrutku sa dosiahnu rovnaké technické účinky, a teda ide o technický ekvivalent, ktorý je pre odborníka z danej oblasti techniky zrejmý zo všeobecných vedomostí.

V súlade s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z dôkazu P5 je známe riešenie týkajúce sa osadenia zemnej skrutky, na driek ktorej (t. j. driek zemnej skrutky je zúžený) je pred navŕtaním do zeme nasadený stavebný prvok. Následne, alternatívne riešenie osadenia zemnej skrutky, do drieku ktorej (t. j. driek

zemnej skrutky je rozšírený) je pred navrtaním do zeme nasadený stavebný prvok, považuje za alternatívu použitia známych riešení zemnej skrutky s rozšíreným driekom (dokument D1), v ktorej je v zmysle riešenia podľa dôkazu P5 použité nasadenie stavebného prvku pred navrtaním zemnej skrutky do zeme. Z uvedeného vyplýva, že na dosiahnutie riešenia týkajúceho sa ukotvenia zemnej skrutky tak, že je do jej drieku alebo na jej driek pred vrtaním nasadený a upevnený stavebný prvok, prispôsobeného na zemnú skrutku odlievajú v celku z tvrdenej hliníkovej zliatiny, nie je potrebné vynaloženie žiadneho vynálezcovského úsilia.

Vzhľadom na uvedené, ako aj na skutočnosť, že majiteľ hodnotenie dôkazu P5, v spojení s dokumentom D1, vo vzťahu k riešeniu podľa nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru ani nijakým spôsobom nenapadol, možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že riešenie podľa nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru predstavuje riešenie nespĺňajúce požiadavku vynálezcovskej činnosti vyplývajúcu z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na skutočnosť, že žiaden iný subjekt nenamietal, že napadnutý úžitkový vzor je plagiátom, resp. jeho autorom je iný subjekt a o poukaz týkajúci sa ozrejmenia obchodných vzťahov majiteľa s navrhovateľom, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedené nemá vplyv na konštatovanie nespĺnenia podmienky vynálezcovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že riešenie podľa úžitkového vzoru č. 7726 s názvom „Zemná skrutka z hliníkovej zliatiny a spôsob ukotvenia“ nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 zákona o úžitkových vzoroch, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutý úžitkový vzor na základe podaného návrhu vymazal z registra úžitkových vzorov.

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. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
JUDr. Matej Valjent
Jesenského 232
958 01 Partizánske

II.
ČO POTREBUJEŠ ?!, spol. s r. o.
Mäsiarska 18
040 01 Košice