



Banská Bystrica 3. 12. 2020

UV 7852/II-116-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. augusta 2018 majiteľmi Jánom Pavlišom, Hroncova 6, 040 01 Košice a Stanislavom Martinčkom, Stálicova 10, 040 12 Košice, v konaní zastúpenými patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, GELE – Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „majitelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. UV 7852/I-28-2018 z 13. júla 2018 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 7852 s názvom „Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov“ z registra úžitkových vzorov, podaného navrhovateľom Dušanom Marinkom, Kukorelliho 55, 085 01 Bardejov, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (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 7852/I-28-2018 z 13. júla 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. UV 7852/I-28-2018 z 13. júla 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“) na základe návrhu vymazaný úžitkový vzor č. 7852 s názvom „Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) z registra úžitkových vzorov.

Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru podal navrhovateľ z dôvodu, že napadnuté riešenie bolo zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis v zmysle § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nebolo nové a nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ spolu s návrhom predložil nasledujúce dôkazy:

- dokument ÚV SK7513 Y1 s názvom „Zariadenie na vykonávanie potreby zvierat v exteriéri“ zverejnený 1. marca 2016 (ďalej „dokument D1“),
- dokument ÚV SK4875 U s názvom „Hygienické zariadenie pre zvieratá“ zverejnený 18. septembra 2007 (ďalej „dokument D2“; spolu aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňal v čase jeho zápisu do registra podmienky na zápis do registra podľa ustanovení § 4 v spojení s § 8 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nebol výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Prvostupňový orgán sa najskôr zaoberal návrhom prepracovaných nárokov na ochranu, opisu, anotácie a výkresu k anotácii, ktoré majitelia predložili spolu s vyjadrením k návrhu na výmaz. Uviedol, že formulácia nárokov na ochranu je v konaní o zápise úžitkového vzoru do registra výlučne vecou

prihlasovateľa, a preto aj v konaní o návrhu na výmaz je potrebné prednostne rešpektovať vôľu majiteľov. Podstatné však je, aby majiteľmi navrhované znenie spĺňalo zákonné požiadavky a zároveň, aby takýmto znením nárokov na ochranu nedošlo k rozšíreniu rozsahu ochrany napadnutého úžitkového vzoru v porovnaní s pôvodne zapísaným úžitkovým vzorom. Zároveň takéto obmedzenie rozsahu ochrany musí byť primerané zisteným dôvodom pre výmaz vyplývajúcim z namietaných dokumentov vo vzťahu k splneniu podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti.

Podľa prvostupňového orgánu v posudzovanom prípade bolo rozborom zmeneného nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru zistené, že majitelia z význakovej časti vynechali časť vety, a to „na bočnú časť najmenej jedného stĺpa (1) je pripevnená najmenej jedna priehradka na vábiacu látku (5) a najmenej jedna odkladacia skrinka (4)“, čím boli vylúčené dva znaky riešenia „priehradka na vábiacu látku (5)“ a „odkladacia skrinka (4)“. Znak riešenia „vábiaca látka (5) uložená v priehradke“ pritom užšie špecifikuje predmetné zariadenie a je úzko spätý s jeho funkciou, pretože prostredníctvom neho sú psy lákané k uvedenému zariadeniu, a tým ho vymedzuje voči doterajšiemu stavu techniky. Prvostupňový orgán preto tento znak považoval za podstatný znak, ktorý nebolo možné vynechať bez toho, aby sa rozsah ochrany tohto zmeneného nároku rozšíril oproti rozsahu ochrany podľa pôvodného znenia nárokov na ochranu. Nároky na ochranu č. 3 a 5 si majitelia v zmenenom znení nárokov na ochranu neuplatnili. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán zastal názor, že upravené znenie nároku na ochranu č. 1 by poskytovalo širšiu ochranu ako pôvodné znenie, a teda majiteľmi predložená zmena nárokov na ochranu ide nad rozsah pôvodne zapísaného úžitkového vzoru. Vzhľadom na to, že zmenené nároky na ochranu nespĺňali podmienku § 39 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, prvostupňový orgán ich neakceptoval a pri hodnotení splnenia podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti vychádzal z pôvodne udelených nárokov na ochranu.

Prvostupňový orgán ako prvú posúdil podmienku novosti napadnutého riešenia vo vzťahu k predloženým dokumentom, ktoré boli zverejnené, resp. prístupné verejnosti pred dátumom práva prednosti napadnutého riešenia, a preto predstavujú relevantný stav techniky. Po preskúmaní namietaných dokumentov zaoberajúcich sa zariadeniami na vykonávanie potreby zvierat konštatoval, že oba patria do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor. Po porovnaní znakov zariadenia podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru s prvkami, ktoré sa používajú v zariadení podľa dokumentu D1 uviedol, že dokument D1 neobsahuje všetky prvky uvedené v predmetnom nároku vo význakovej časti, a preto nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru označil za nový voči riešeniu uvedenému v dokumente D1. Po porovnaní znakov nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru s prvkami, ktoré sa používajú v zariadení podľa dokumentu D2 konštatoval, že ani dokument D2 neobsahuje všetky prvky uvedené v predmetnom nároku vo význakovej časti, a preto nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru označil za nový aj voči riešeniu uvedenému v dokumente D2. Na základe uvedeného zastal názor, že namietanými dokumentami sa navrhovateľovi nepodarilo preukázať, že napadnuté riešenie nie je nové. V nadväznosti na uvedené doplnil, že ak je nezávislý nárok na ochranu nový, nové sú aj všetky nároky na ochranu na ňom závislé a obsahujúce všetky znaky nezávislého nároku na ochranu, t. j. nároky na ochranu č. 2 až 5 napadnutého úžitkového vzoru.

Vzhľadom na konštatovanú novosť napadnutého riešenia prvostupňový orgán ďalej posúdil splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti. Pri tomto posudzovaní postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“. V súvislosti s otázkou identifikácie najbližšieho stavu techniky uviedol, že oba dokumenty patria do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor, pričom za najbližší stav techniky označil dokument D1.

Porovnaním znakov chránených v nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru a znakov zariadenia opísaného v dokumente D1 je podľa prvostupňového orgánu rozdielne len to, že napadnuté riešenie využilo na stabilizáciu stĺpa (1) základovú dosku, ktorá je pevne spojená s dolnou časťou stĺpa a je osadená v teréne a dokument D1 využíva na stabilizáciu stĺpa ochranný rám a okrem toho, že stĺp je spojený s ochranným rámom, nie je bližšie opísané, ako je stabilizácia stĺpa vlastne zabezpečená. Na základe porovnania týchto rozdielnych znakov a ich technických účinkov za objektívny technický problém považoval alternatívny spôsob stabilizácie stĺpa zariadenia na vykonávanie biologickej potreby psov. Ukotvenie stĺpa, jeho osadením v teréne, vyplýva napr. z dokumentu D2, konkrétne z príkladov uskutočnenia na str. 2 a obr. 7 tohto dokumentu, z ktorých je zrejmé, že je tvorené plošnou stabilizačnou pätkou (4.1), pevne spojenou so stĺpom, ktorá je ukotvená v teréne. Uvedené riešenie prvostupňový orgán pokladal za technický ekvivalent ukotvenia stĺpa pomocou základovej dosky v napadnutom úžitkovom vzore, ktorým sa dosiahol rovnaký technický účinok. Prvostupňový orgán preto konštatoval, že riešenie podľa nároku na ochranu č. 1

napadnutého úžitkového vzoru nemá prekvapivý účinok a pre odborníka v danej oblasti zariadenie priamo vyplýva z dokumentu D1 v spojení s dokumentom D2.

V súvislosti s posúdením vynálezovskej činnosti nárokov na ochranu č. 2 až 5, ktoré sú závislé na nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru prvostupňový orgán uviedol nasledujúce.

Na základe porovnania nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru a riešenia podľa dokumentu D1 konštatoval, že obe riešenia obsahujú rovnaký prvok – odpadkový kôš, ale tento je umiestnený na rozdielnych prvkoch na stĺpe. Za objektívny technický problém považoval alternatívne umiestnenie odpadkovej nádoby, resp. vreca na vkladanie tuhých exkrementov. Podľa dokumentu D2 je plastové vrece (11) slúžiace na odpad umiestnené na ráme (9), t. j. rovnako ako v napadnutom úžitkovom vzore, pričom z napadnutého úžitkového vzoru ani z dokumentov D1 a D2 nevyplýva, že by zmena umiestnenia odpadkového koša na tuhé exkrementy na rôzne miesta, resp. pomocou ďalších prvkov zariadenia, mala neočakávané výhody. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán nárok na ochranu č. 2 v spojení s prvým nezávislým nárokom na ochranu vzhľadom na namietané dokumenty D1 a D2 a všeobecné vedomosti v danej oblasti nepovažoval za výsledok vynálezovskej činnosti.

Pokiaľ ide o nárok na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru, prvostupňový orgán uviedol, že podľa tohto je do vaničky (6) na filtračnú vrstvu (61) prepúšťajúcu vodu uložená zhutnená pórovitá vrstva (62). V dokumente D1 sa nachádzajú dve vrstvy – absorpčná vložka (12), pod ktorou je filtračná vložka (5) uložené v ochrannom ráme (1). Obe riešenia teda obsahujú dve rovnaké alebo veľmi podobné vrstvy, rovnako slúžiace na filtráciu a absorpciu moču a ničenie choroboplodných zárodkov z exkrementov zvierat, teda poskytujú rovnaké technické účinky. S ohľadom na uvedené uzavrel, že nárok na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru nie je vzhľadom na dokument D1 výsledkom vynálezovskej činnosti.

Pri porovnaní znakov chránených podľa nároku č. 4 napadnutého úžitkového vzoru, podľa ktorého spodná časť najmenej jedného stĺpa (1) je osadená v teréne (7), s dokumentom D1, je rozdiel v spôsobe stabilizácie stĺpa, pričom platia rovnaké argumenty a závery ako v prípade hodnotenia vynálezovskej činnosti nároku na ochranu č. 1. Vzhľadom na uvedené ani nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňal podmienku vynálezovskej činnosti vzhľadom na dokument D1 v spojení s dokumentom D2 a všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti.

Na základe porovnania znakov chránených podľa nároku na ochranu č. 5 napadnutého úžitkového vzoru s dokumentom D1 prvostupňový orgán konštatoval, že obe zariadenia obsahujú odkladací priestor s dvierkami. Za objektívny technický problémom v tomto prípade považoval alternatívny spôsob upevnenia a otvárania dvierok. V tejto súvislosti uviedol, že zo všeobecných vedomostí odborníka v príslušnej oblasti vyplýva, že dvierka v napadnutom úžitkovom vzore a v dokumente D1 plnia rovnakú funkciu, t. j. slúžia na rovnaký účel (uzavretie odkladacieho priestoru), pričom prípadné výhody alebo nevýhody systémov s výkyvnými, vysúvacími alebo závesnými dvierkami jednak patria k všeobecným vedomostiam odborníka v danej oblasti a navyše uvedená otázka ani nebola predmetom napadnutého úžitkového vzoru. Na základe uvedeného dospel k záveru, že ani nárok na ochranu č. 5 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa vzhľadom na dokument D1 a všeobecné vedomosti odborníka v danej oblasti podmienku vynálezovskej činnosti.

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

Majitelia najprv poukázali na skutočnosť, že v prvostupňovom konaní v rámci vyjadrenia k návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru predložili úradu prepracované nároky na ochranu, opis, anotáciu a obrázok k anotácii. Podľa ich názoru prvostupňový orgán procesne pochybil, keď túto skutočnosť v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil a neposudzoval novosť ani vynálezovskú činnosť podľa prepracovaných podkladov, ale podľa pôvodných podkladov.

V súvislosti s e-mailom, ktorý predložil navrhovateľ vo svojom vyjadrení z 15. februára 2018 a ktorý mal vypovedať o histórii vzťahov medzi účastníkmi konania, majitelia uviedli, že prvostupňový orgán procesne pochybil, keďže im predmetný dôkazný materiál neposkytol na vyjadrenie. Taktiež upozornili na skutočnosť, že navrhovateľ sprístupnil a zverejnil osobnú komunikáciu s jedným z majiteľov bez ich súhlasu, pričom prvostupňový orgán pri svojom rozhodovaní vzal do úvahy obsah tejto osobnej korešpondencie. Takýmto postupom navrhovateľa, ako aj prvostupňového orgánu bolo podľa majiteľov porušené nielen ustanovenie

§ 196 ods. 1 písm. b) Trestného zákona (porušovanie tajomstva prepravovaných správ), ale aj základné právo, resp. sloboda v zmysle v čl. 22 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Majitelia taktiež vyjadrili názor, že prvostupňový orgán procesne pochybil aj tým, že v odôvodnení napadnutého rozhodnutia funkčný znak napadnutého riešenia „vábničková priehradka (5)“ zmenil na „vábíaca látka (5) uložená v priehradke“. V tejto súvislosti majitelia uviedli, že funkčný znak „vábíaca látka (5)“ nebol nikdy predmetom prihlášky napadnutého úžitkového vzoru, a preto odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je v tejto časti nesprávne. V napadnutom riešení nie je spomenutá ako funkčný znak vábíaca látka, napríklad klobása, ktorou by boli psy lákané k zariadeniu na vykonávanie biologickej potreby, a preto k zariadeniu, ktoré je predmetom napadnutého úžitkového vzoru, budú lákané inými formami, napríklad pachovými stopami alebo výchovným tréningom psov, ako aj vonkajším tvarom predmetného zariadenia, osvetlením, resp. úpravou terénu. V dokumente D1 je funkčný znak „zásobník (10) na feromóny“ uvedený v nárokoch na ochranu, v anotácii aj v popise, a preto podľa majiteľov je tento funkčný znak pre navrhovateľa podstatný. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti majitelia zastali názor, že prepracované nároky na ochranu, opis, anotácia a obrázok k anotácii, ktoré predložili, nejdú nad rámec pôvodného podania prihlášky úžitkového vzoru, ani nerozširujú pôvodný rozsah ochrany, nakoľko vypustené funkčné znaky „vábničková priehradka (5)“, „odkladacia skrinka (4)“ a „výkyvné dvierka (41)“ nie sú podstatnými funkčnými znakmi, vypustením ktorých by sa zmenil, resp. rozšíril predmet ochrany oproti pôvodnému technickému riešeniu.

Podľa majiteľov prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pochybil, keď uviedol, že rozdielne umiestnenie odpadkového koša (3) na reklamnom pútači (2) v napadnutom riešení a umiestnenie odpadkového koša (8) na stabilizačnom stĺpe (2) pomocou rámu (6) v dokumente D1 nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti, ale ide o alternatívne riešenie. Podľa majiteľov umiestnenie odpadkového koša (3) na reklamnom pútači (2) v napadnutom riešení je nielen nezvyklým, ale aj prekvapivým riešením, keďže v žiadnom inom odvetví nebol nájdený odpadkový kôš umiestnený priamo na reklamnom pútači. Majitelia preto dospeli k záveru, že uvedené prekvapivé riešenie vzhľadom na doterajšie všeobecné vedomosti v danej oblasti je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí podľa majiteľov pochybil aj v tom, že nesprávne uviedol rovnaký účel a dosiahnutie zhodného technického účinku v prípade vaničky (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) v napadnutom riešení a v prípade riešenia podľa dokumentu D1, ktoré spočíva vo vytvorení miesta na ploche v teréne, ktorú ohraničuje ochranný rám (1) zvrchu vyplnený absorpčnou vložkou (12) a filtračnou vložkou (5), pričom rám (1) má vo svojom dne priepustné otvory na odvedenie prefiltrovaného moču a dažďovej vody do okolia. Vanička (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) podľa napadnutého úžitkového vzoru neumožňuje pretečenie a odvedenie prefiltrovaného moču do okolia, ako je to v prípade dokumentu D1, ale naopak tomu zabráňuje. Na základe uvedených skutočností majitelia zastali názor, že uvedené prekvapivé riešenie vzhľadom na doterajšie všeobecné vedomosti v danej oblasti je výsledkom vynálezcovskej činnosti a má výrazný vplyv aj na ochranu životného prostredia pred jeho znečisťovaním. Nesúhlasili ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že porovnávané riešenia zabezpečujú rovnako miesto pre vykonanie biologickej potreby pre psa, a teda slúžia na rovnaký účel, pričom sa dosiahne zhodný technický účinok. Navyše, vanička (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) podľa napadnutého úžitkového vzoru je cez stĺp (1) vyberateľná a vymeniteľná, čo je opäť nezvyklé a prekvapivé riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Podľa majiteľov prvostupňový orgán nesprávne uviedol tiež ukotvenie stĺpa (1) jeho osadením v teréne v dokumente D2 (príklady uskutočnenia str. 2 a obr. 7). V tejto súvislosti poukázali na to, že hlavný rozdiel medzi napadnutým riešením a riešením podľa dokumentu D2 spočíva v tom, že celé zariadenie je mobilné, t. j. dá sa nadvihnúť a preniesť na iné miesto, a teda v prípade napadnutého riešenia ide opäť o nezvyklé a prekvapivé riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Majitelia ďalej argumentovali, že v dokumente D1, ako aj v dokumente D2 je uvedené, že ochranný rám (1) je vyplnený zvrchu absorpčnou vložkou (12) a potom filtračnou vložkou (5) na odstránenie choroboplodných zárodkov a zníženie pH moču, pričom rám (1) má vo svojom dne priepustné otvory na odvedenie prefiltrovaného moču a dažďovej vody do okolia, pod filtračnou vložkou (5) je umiestnená sonda (15) na kontrolu znečistenia filtračnej vložky (5) so signalizáciou potreby jej výmeny. Majitelia poukázali na skutočnosť, že aj keď podľa dokumentu D1 dochádza k výmene filtračnej vložky (5), znečistená absorpčná vložka (12) naďalej ostáva v pôde (teréne). Podľa dokumentu D1 je zrejme, že mobilné zariadenie je možné presunúť na iné miesto, pričom sa opäť do pôdy cez rám (1) uloží nová absorpčná vložka (12) a potom

filtračná vložka (5). Podľa napadnutého úžitkového vzoru je technické riešenie pevne ukotvené v teréne (7), nie je možné ho mobilne presúvať na iné miesto a taktiež je možné vymeniteľným spôsobom vaničku (6) s filtračnou vodopriepustnou vrstvou (61) vymeniť, a to bez znečistenia životného prostredia. V prípade napadnutého úžitkového vzoru ide teda podľa majiteľov o nezvyklé a prekvapivé riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

K posúdeniu vynálezcovskej činnosti prvostupňovým orgánom majiteľa konštatovali, že nie je možné kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov. Nesúhlasili ani s tvrdením navrhovateľa, že vzájomnou kombináciou dokumentov D1 a D2 môže odborník dospieť k funkčne zhodnému riešeniu, ako je napadnuté riešenie.

Za relevantnú označili majitelia aj finančnú stránku, keďže zákazníci, ktorými sú takmer výlučne iba obce konajúce vo verejnom záujme, nemusia pri využívaní napadnutého riešenia vynakladať žiadne finančné prostriedky, pretože za využívanie zariadenia zaplatí súkromný sektor v podobe platby za reklamu. V prípade zariadení navrhovateľa podľa dokumentov D1 a D2 takéto riešenie možné nie je.

V závere podaného rozkladu majiteľa poukázali na webovú stránku <https://www.noviny.sk/zaujímavosti/358560-nepomohli-ani-feromony-udajne-revolucne-zariadenia-koncia> a na stanovisko veterinárneho lekára MVDr. Renáta M., PhD., ktoré predložili spolu s rozkladom.

Na základe uvedených skutočností požiadali, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil alebo, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil vec prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. decembra 2018 vyjadrili presvedčenie, že napadnuté riešenie nebolo v čase zápisu do registra výsledkom vynálezcovskej činnosti, a to ani po zmene nárokov na ochranu.

V súvislosti s argumentom majiteľov ohľadom skutočnosti, že prvostupňový orgán neposudzoval prepracované nároky na ochranu, ale posúdil pôvodné podklady, navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán vo napadnutom rozhodnutí zreteľne definoval dôvody, prečo sa nemôže zaoberať upravenými nárokmi na ochranu. Prepracované nároky boli totiž rozšírením ochrany napadnutého riešenia, a teda nemohli byť v takejto forme pripustené.

Pokiaľ ide o emailovú komunikáciu a s tým súvisiacu argumentáciu majiteľov o porušení listového tajomstva, navrhovateľ uviedol, že preukázanie doručenia časti návrhu na výmaz majiteľom nie je v jeho kompetencii, a preto sa k predmetnému nemôže vyjadriť.

Čo sa týka nahradenia termínu „vábničková priehradka“ termínom „vábíaca látka uložená v priehradke“ v napadnutom rozhodnutí, navrhovateľ konštatoval, že uvedené nemá vplyv na samotnú podstatu riešenia. Vo vzťahu k argumentu majiteľov, že v dokumente D1 je zásobník (10) na feromóny podstatný, a preto prepracované nároky na ochranu v napadnutom úžitkovom vzore nejdú nad rámec pôvodného podania, navrhovateľ uviedol, že napadnutý úžitkový vzor a najmä zúženie jeho nárokov na ochranu je potrebné posudzovať vo vzťahu k nemu samotnému a nie vo vzťahu k iným riešeniam. Doplnil, že ak by zúžením nárokov na ochranu došlo k rozšíreniu pôvodného rozsahu ochrany, toto nie je možné akceptovať a úrad musí rozhodovať vo vzťahu k pôvodným nárokom na ochranu.

V súvislosti s umiestnením odpadkového koša (3) na reklamnom pútači (2) v napadnutom riešení navrhovateľ zastal názor, že v danom prípade ide len o alternatívne riešenie, lebo aj riešenie podľa dokumentu D1 obsahuje plochu na reklamu. Vymeniteľnosť vaničky s vode-priepustnou vrstvou navrhovateľ nepovažoval za nezvyklé a prekvapivé riešenie, keďže toto je bežnou súčasťou iných riešení (napr. domácich vaničiek pre mačky).

K názoru majiteľov, že pevné ukotvenie stĺpov voči mobilnému ukotveniu možno považovať za nezvyklé a prekvapivé riešenie, navrhovateľ poznamenal, že takýto záver by bolo možné prijať, aj to len pravdepodobne, v opačnom prípade, keď pri neprenesení na iné miesto sa stane riešenie nemobilným, resp. stabilným.

Tvrdenia majiteľov ohľadom ušetrovaných finančných prostriedkov v prípade napadnutého riešenia navrhovateľ nepovažoval za relevantné, pretože komerčná cena a využívanie zariadenia nemá vplyv na jeho využiteľnosť.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 58 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 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 31. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 53 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 53 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí vo veciach a) v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

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

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

Podľa § 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. 7852 s názvom „Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov“ majiteľov Jána Pavliša, Hroncova 6, 040 01 Košice a Stanislava Martinčka, Stálicova 10, 040 12 Košice, s právom prednosti od 15. novembra 2016, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 19. júna 2017 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov, **vyznačujúca sa tým, že** je tvorené najmenej jedným stĺpom (1), na ktorého spodnú časť je pevne pripevnená cez najmenej jednu vaničku (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) najmenej jedna základová doska (11), na bočnú časť najmenej jedného stĺpa (1) je pripevnená najmenej jedna priehradka na vábiacu látku (5) a najmenej jedna

odkladacia skrinka (4) a na vrchnú časť najmenej jedného stĺpa (1) je rozoberateľné pripevnený najmenej jeden reklamný pútač (2).

2. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov podľa nároku 1, **vyznačujúca sa tým, že** na jeden reklamný pútač (2) je pripevnený najmenej jeden odpadkový kôš (3).
3. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov podľa nárokov 1 a 2, **vyznačujúca sa tým, že** do vaničky (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) je uložená zhutnená pórovitá vrstva (62).
4. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov podľa nárokov 1 až 3, **vyznačujúca sa tým, že** spodná časť najmenej jedného stĺpa (1) je osadená v teréne (7).
5. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov podľa nárokov 1 a 4, **vyznačujúca sa tým, že** na odkladaciu skrinku (4) sú pripevnené skrinkové výkyvné dvierka (41).

Majitelia vo vyjadrení k návrhu na výmaz z 8. novembra 2017 predložili spolu so zmeneným opisom, anotáciou a výkresmi aj novú verziu nárokov na ochranu s nasledujúcim znením:

1. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov, **vyznačujúca sa tým, že** je tvorené najmenej jedným stĺpom (1), na ktorého spodnú časť je pevne pripevnená cez najmenej jednu vaničku (6) s filtračnou vodopriepustnou vrstvou (61) najmenej jedna základová doska (11) a na vrchnú časť najmenej jedného stĺpa (1) je rozoberateľné pripevnený najmenej jeden reklamný pútač (2).
2. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov, podľa nároku 1, **vyznačujúca sa tým, že** na jeden reklamný pútač (2) je pripevnený najmenej jeden odpadkový kôš (3).
3. Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov, podľa nároku 1 a 2, **vyznačujúca sa tým, že** spodná časť najmenej jedného stĺpa (1) je osadená v teréne (7).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majitelia spochybnili napadnuté rozhodnutie jednak v otázke posúdenia prípustnosti novej verzie nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, ako aj v otázke posúdenia, či napadnutý úžitkový vzor v čase jeho zápisu spĺňal podmienky na zápis do registra v zmysle ustanovenia § 4 v spojení s § 8 zákona o úžitkových vzoroch, teda či bol výsledkom vynálezcovskej činnosti, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

K tvrdeniam majiteľov, že prvostupňový orgán zmenil funkčný znak napadnutého riešenia „vábničková priehradka (5)“ na „vábniacia látka (5) uložená v priehradke“, orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s definíciou a pomenovaním znaku napadnutého riešenia definovaného v nároku na ochranu č. 1 označeného vzťahovou značkou (5) považuje za potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetný znak je v prihláške napadnutého úžitkového vzoru definovaný ako „vábničková priehradka (5)“, avšak v napadnutom úžitkovom vzore je vzťahovou značkou (5) definovaný znak „priehradka na vábniacu látku“, rovnako ako je tento znak definovaný aj v príklade č. 1 (str. 3, riadok 10) a v časti „Podstata technického riešenia“ (str. 2, riadky 48 a 49) napadnutého úžitkového vzoru. Bez ohľadu na uvedené odlišnosti v pomenovaní znaku (5) podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je technickým znakom predstavujúcim konštrukčný znak zariadenia na vykonávanie biologickej potreby psov „priehradka“ ako taká, ktorá môže slúžiť na rôzne účely podľa toho, čo je do priehradky vložené. Jej funkčné určenie vyjadrené pomocou rôznych slovných druhov („vábničková“ vs. „na vábniacu látku“) nie je teda technickým znakom limitujúcim priehradku len na toto použitie.

V nadväznosti na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade predmetné tvrdenie majiteľov za opodstatnené, avšak len do tej miery, že prvostupňový orgán pochybil v umiestnení vzťahovej značky (5), čím došlo k zmene interpretácie sporného znaku napadnutého riešenia vedúcej k zdanlivému prisúdeniu dôležitosti vábniacej látky pre dosiahnutie cieľa technického riešenia napadnutého úžitkového vzoru. Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje umiestnenie vábniacej látky na prilákanie zvierat k zariadeniu za technický znak limitujúci priehradku len na toto použitie aj vzhľadom na to, že cieľom napadnutého riešenia nebolo poskytnúť zľúčeninu, resp. kompozíciu na prilákanie zvierat k zariadeniu.

Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť s tvrdením majiteľov, že vábničková priehradka (5) nie je podstatným znakom napadnutého riešenia, pretože k zariadeniu, ktoré je predmetom napadnutého úžitkového

vzoru, sú psy lákané inými formami, napríklad pachovými stopami alebo výchovným tréningom psov alebo vonkajším tvarom predmetného zariadenia, osvetlením, resp. úpravou terénu. Takéto tvrdenie nemá oporu v opise napadnutého úžitkového vzoru, pričom samotní majitelia uvedené potvrdili vo vyjadrení k návrhu na výmaz pri odôvodňovaní nezrejmosti napadnutého riešenia, keď na str. 8 uviedli, že existuje veľké množstvo vábiacich látok, ktoré sú omnoho lacnejšie a efektívnejšie ako feromóny (napr. psí moč, obyčajné jedlo, alomóny a iné chemikálie), a preto sa rozhodli názov vábivej látky nekonkretizovať, keďže majitelia nemali v úmysle „dotknúť sa“ feromónov podľa dokumentov D1 a D2, z čoho je zrejmé, že priehradku, do ktorej má byť umiestnená vábiaca látka považovali za podstatný technický znak zariadenia na vykonávanie biologickej potreby psov. Ďalšie tvrdenia majiteľov, že vábničkovú priehradku (5) by vo svojom zariadení potrebovali iba na okrasu, teda dispozitívne, nakoľko vynálezcovskou činnosťou odhalili, že na dosiahnutie lepšieho efektu existujú oveľa lepšie, iné spôsoby a techniky, rovnako nemajú oporu v opise prihlášky napadnutého úžitkového vzoru, ani v opise napadnutého úžitkového vzoru.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že zmenenou formuláciou nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru predloženou majiteľmi boli vylúčené dva znaky napadnutého riešenia „najmenej jedna priehradka na vábiacu látku (5)“ a „najmenej jedna odkladacia skrinka (4)“, pričom všetky ostatné nárokové znaky ostali rovnaké a žiadny iný znak, ktorý by špecifikoval vylúčené znaky alebo nahrádzal ich funkciu, sa v nárokoch na ochranu nenachádza. Na doplnenie je potrebné uviesť, že pri posudzovaní, či napadnutý úžitkový vzor obsahuje predmet, ktorý presahuje obsah prihlášky úžitkového vzoru ako bol podaný, resp. či nejde o rozšírenie rozsahu ochrany napadnutého úžitkového vzoru v porovnaní s pôvodne udeleným úžitkovým vzorom, je obsah prihlášky určený opisom, príkladmi uskutočnenia, nárokmi a prípadne výkresmi. Podľa § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený znením nárokov na ochranu, pričom v prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v nárokoch na ochranu použije opis technického riešenia, prípadne výkresy. Podľa § 4 ods. 1 písm. f) Vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opis technického riešenia obsahuje najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že odstránenie technického znaku z nároku na ochranu je prípustné len v takom prípade, ak odborník v danej oblasti techniky vie na základe opisu konštatovať, že tento znak nie je podstatným znakom riešenia, teda, ak je v opise priamo a jednoznačne definované zariadenie bez predmetných znakov a zároveň je možné bez akýchkoľvek pochybností tvrdiť, že definícia nového znenia nároku na ochranu odborníkovi v oblasti neposkytuje odlišnú technickú informáciu.

Pokiaľ ide o názor majiteľov, že riešenie definované v novej verzii nárokov na ochranu, opisu, anotácie a obrázka k anotácii nerozširuje pôvodný rozsah ochrany, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva z uvedeného, v novej verzii nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru boli vynechané dva technické znaky, a to „najmenej jedna priehradka na vábiacu látku (5)“ a „najmenej jedna odkladacia skrinka (4)“. Z opisu prihlášky úžitkového vzoru aj napadnutého úžitkového vzoru (časť „Podstata technického riešenia“) je zrejmé, že napadnutý úžitkový vzor odstraňuje nedostatky uvedené v časti „Doterajší stav techniky“, a to poskytnutím zariadenia na vykonávanie biologickej potreby psov, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené najmenej jedným stĺpom, na ktorého spodnú časť je pevne pripevnená cez najmenej jednu vaničku s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu najmenej jedna základová doska, na bočnú časť najmenej jedného stĺpa je pripevnená najmenej jedna priehradka na vábiacu látku/vábničková priehradka a najmenej jedna odkladacia skrinka a na vrchnú časť najmenej jedného stĺpu je rozoberateľne pripevnený najmenej jeden reklamný pútač. Rovnako aj v príklade č. 1 (časť „Príklady uskutočnenia“) prihlášky úžitkového vzoru aj napadnutého úžitkového vzoru je definované len zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov, ktoré je okrem ďalších konštrukčných, resp. technických znakov tvorené aj priehradkou na vábiacu látku/vábničkovou priehradkou a odkladacou skrinkou [príklad č. 1: „Na bočnú stranu stĺpov 1 je pripevnená priehradka na vábiacu látku 5/vábničková priehradka 5, ktorá je určená na umiestnenie vábiacej látky pre psov. Na bočnú stranu stĺpov 1 je pripevnená odkladacia skrinka 4, ktorá je určená na umiestnenie plastových vriec do košov, ochranných rukavíc, metličky, lopatky.“; nárok na ochranu č. 1: „Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov, vyznačujúce sa tým, že je tvorené..., na bočnú časť najmenej jedného stĺpa (1) je pripevnená najmenej jedna vábničková priehradka (5)/priehradka na vábiacu látku (5) a najmenej jedna odkladacia skrinka (4)...“]. Nikde v opise prihlášky napadnutého úžitkového vzoru ani v opise napadnutého úžitkového vzoru nie je naznačené, že predmetné zariadenie je poskytnuté bez sporných konštrukčných znakov.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vynechanie znakov „najmenej jedna priehradka na vábiacu látku (5)“ a „najmenej jedna odkladacia skrinka (4)“ z nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru predstavuje rozšírenie ochrany napadnutého úžitkového vzoru v porovnaní s pôvodne zapísaným úžitkovým vzorom, čo je neprípustné. Rovnaké argumenty a závery možno uplatniť aj v prípade vynechania nárokov na ochranu č. 3 a 5 napadnutého úžitkového vzoru, pretože ide o nároky závislé na nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, teda obsahujúce všetky jeho znaky. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne posudzoval novosť a vynálezcovskú činnosť pôvodne udelených nárokov na ochranu.

Pokiaľ ide o otázku vynálezcovskej činnosti, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom majiteľov, že pri jej posudzovaní nie je možné kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov a že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neprípustným spôsobom kombinoval dokumenty D1 a D2. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“, ktorá je pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti štandardne používaná. Na základe tejto metódy je možné v maximálnej možnej miere zachovať objektivnosť v procese hodnotenia pri stanovení objektívneho technického problému a pri posúdení, či napadnuté riešenie je, resp. nie je zrejme pre odborníka v danej oblasti techniky na základe stavu techniky a objektívneho technického problému. Podstata predmetnej metódy spočíva v stanovení objektívneho technického problému na základe takého namietaného dokumentu, ktorý predstavuje tzv. najbližší stav techniky (dokument 1) vychádzajúc z rozdielov medzi napadnutým riešením a dokumentom 1 a z nich vyplývajúcich technických účinkov a v posúdení, či v nejakom ďalšom namietanom dokumente (dokument 2 alebo všeobecné vedomosti odborníka v oblasti techniky) je uvedená informácia, na základe ktorej by odborník v danej oblasti techniky vyriešil objektívny technický problém, a to zrejším spôsobom bez nutnosti vynaložiť vynálezcovské zručnosti. Objektívne posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti je teda založené na kombinácii technických informácií zverejnených v dokumente predstavujúcom najbližší stav techniky v spojení s informáciami uvedenými v ďalšom dokumente stavu techniky, v separátnej časti jedného dokumentu alebo v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky a na posúdení, či by odborník zrejším spôsobom na základe takejto kombinácie dospel k riešeniu definovanému v napadnutom úžitkovom vzore.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôležité upozorniť aj na to, že na základe posúdenia dvoch dokumentov nie je možné pri konštatovaní o nesplnení podmienky vynálezcovskej činnosti vysloviť záver o „funkčne zhodnom riešení“, ako to tvrdil navrhovateľ a na čo poukázali majitelia. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na základe posúdenia vynálezcovskej činnosti v súlade so zásadami metódy „problém-riešenie“ správne konštatoval, že „riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru teda nemá prekvapivý účinok, a preto možno konštatovať, že pre odborníka v danej oblasti zariadenie podľa hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru priamo vyplýva z dokumentu D1 v spojení s dokumentom D2“. Z uvedeného je teda zrejme, že prvostupňový orgán sa nestotožnil s nesprávne definovanými závermi navrhovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s názorom majiteľov, že rozdiel medzi napadnutým riešením a riešeniami podľa dokumentov D1 a D2 spočíva aj vo finančnej stránke, konštatuje, že v zmysle § 4 zákona o úžitkových vzoroch základnou podmienkou zápisnej spôsobilosti je, že riešenie, na ktoré je požadovaná ochrana, musí mať technický charakter. Len technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom. Znak zariadenia „reklamný pútač (2)“ podľa napadnutého riešenia predstavuje technický znak, ktorým je dosiahnutý technický účinok poskytnutia plochy na umiestnenie reklamy alebo akejkoľvek informácie, teda je chápaný ako konštrukčný znak zariadenia – plocha, stojan, rám. Skutočnosť, na ktorú poukázali majitelia, že na základe poplatkov za poskytnutie reklamnej plochy podnikateľským subjektom na reklamu sa minimalizujú náklady na výrobu alebo prevádzku napadnutého riešenia, nie je možné považovať za technický znak, pomocou ktorého by sa zariadenie dalo v súlade so zákonom o úžitkových vzoroch definovať v nárokoch na ochranu. V predmetnom prípade prvostupňový orgán pochybil len do tej miery, že sa k predmetným argumentom majiteľov ohľadom ekonomických dopadov v napadnutom rozhodnutí nevyjadril. Toto pochybenie však, vzhľadom na už uvedené, nemôže zmeniť záver posúdenia zápisnej podmienky vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia. Prvostupňový orgán správne vychádzal z technických znakov a technických účinkov definovaných v napadnutom riešení a v dokumentoch D1 a D2, kedy konštatoval, že porovnaním konštrukčného prvku – reklamného pútača (2) – v nároku na ochranu namietaného riešenia s plochou (4) na umiestnenie reklamy alebo informácií v dokumente D1 je možné dospieť k záveru, že oba tieto prvky majú tú istú funkciu, upútať verejnosť a poskytnúť informácie, pričom

v oboch prípadoch sú tieto umiestnené vo vrchnej časti stĺpa. Majiteľ napadnutého riešenia argumentoval tým, že reklamný pútač (2) v napadnutom riešení môže byť v porovnaní s riešením v dokumente D1 väčší z dôvodu, že stĺp je spojený so základovou doskou. K tomuto je potrebné uviesť, že v nezávislom nároku nie je chránený rozmer ani ďalšie bližšie znaky reklamného pútača, a tak tento argument je v tomto prípade irelevantný.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľov, že prvostupňový orgán nesprávne uviedol, že vanička (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) v napadnutom riešení a miesto ohraničené ochranným rámom (1) s priepustnými otvormi na jeho dne na odvedenie prefiltrovaného moču a dažďovej vody do okolia, ktoré je zvrchu vyplnené absorpčnou vložkou (12) a filtračnou vložkou (5) podľa dokumentu D1 slúžia na rovnaký účel, teda na zabezpečenie miesta pre vykonanie biologickej potreby psov a je nimi dosiahnutý rovnaký technický účinok, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Uvedené majitelia odôvodnili tým, že vanička (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) podľa napadnutého úžitkového vzoru neumožňuje pretečenie a odvedenie prefiltrovaného moču do okolia na rozdiel od ochranného rámu (1) podľa dokumentu D1, ale naopak tomu zabráňuje, a preto je uvedené prekvapivé riešenie vzhľadom na doterajšie všeobecné vedomosti v danej oblasti výsledkom vynálezovskej činnosti a má výrazný vplyv aj na ochranu životného prostredia pred jeho znečisťovaním. V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že majitelia konštatovanie prvostupňového orgánu „slúžia na rovnaký účel, teda na zabezpečenie miesta pre vykonanie biologickej potreby psov a je nimi dosiahnutý rovnaký technický účinok“ vytrhli z kontextu, keďže predmetné konštatovanie prvostupňového orgánu je uvedené pri porovnávaní technických znakov napadnutého riešenia a technických znakov riešenia definovaného v dokumente D1, kde prvostupňový orgán odôvodňoval, prečo je možné vaničku (6) zariadenia podľa napadnutého riešenia a ochranný rám (1) zariadenia podľa dokumentu D1 považovať za ekvivalentné technické znaky. Predmetné odôvodnenie prvostupňového orgánu považuje orgán rozhodujúci o rozklade za správne vzhľadom na to, že ako vanička vyplnená filtračnou a zhutnenou pórovitou vrstvou, tak aj vnútorný priestor ochranného rámu vyplnený filtračnou a absorpčnou vrstvou je miesto pre vykonanie potreby psov, ako je to zrejmé z opisu aj príkladu uskutočnenia napadnutého úžitkového vzoru a z dokumentu D1. Vzhľadom na to, že v predmetnej časti rozhodnutia sa prvostupňový orgán nezaoberal hodnotením, či použitie vaničky (6) s filtračnou vrstvou (61) prepúšťajúcou vodu a zhutnenou pórovitou vrstvou (62) predstavuje prekvapivé riešenie vzhľadom na namietaný dokument D1, nemožno toto tvrdenie majiteľov považovať za dôvodné.

S tvrdením majiteľov, že vanička (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) podľa napadnutého úžitkového vzoru neumožňuje pretečenie a odvedenie prefiltrovaného moču do okolia, čo je podľa nich vynálezovské, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí a považuje ho za neopodstatnené. Toto tvrdenie majiteľov totiž nie je podložené opisom napadnutého úžitkového vzoru, naopak, filtračná vrstva v napadnutom riešení je priepustná, ako je to definované v opise napadnutého úžitkového vzoru na str. 2, riadok 47 („... vaničku s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu...“), v príklade uskutočnenia na str. 3, riadky 5 až 7 („v spodnej časti vaničky 6 je umiestnená filtračná vrstva prepúšťajúca vodu 61, ktorá je určená na odstránenie choroboplodných zárodkov z fekálií, prefiltrovanie moču a pretečenie dažďovej vody“) a v hlavnom nároku na ochranu [„... vaničku (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61)...“].

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je rovnako neopodstatnené aj tvrdenie majiteľov, že vanička (6) s filtračnou vrstvou prepúšťajúcou vodu (61) je podľa napadnutého úžitkového vzoru cez stĺp (1) vyberateľná a vymeniteľná, čo predstavuje opäť nezvyklé a prekvapivé riešenie, ktoré je výsledkom vynálezovskej činnosti vzhľadom na dokument (D1), kde dochádza k výmene filtračnej vložky (5) a znečistená absorpčná vložka (12) naďalej ostáva v pôde. Takúto informáciu nie je možné nájsť v opise napadnutého úžitkového vzoru, a navyše, cieľom napadnutého riešenia nebolo poskytnúť zariadenie s vymeniteľnou filtračnou vrstvou, keďže majitelia v doterajšom stave techniky pri citovaní zariadenia podľa dokumentu D1 identifikovali jeho nedostatky tak, že jeho nevýhodou je jeho veľká zložitosť, že neobsahuje ukotvenie zariadenia do terénu a všetky prídavné prostriedky sú umiestnené na vonkajšej strane stĺpa, čím sú vystavené poveternostným vplyvom.

V súlade s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán pri posudzovaní vynálezovskej činnosti postupoval správne, keď za najbližší stav techniky určil dokument D1, ktorý má s napadnutým riešením najviac spoločných podstatných technických znakov (stĺp, hygienický priestor na vykonanie potreby obsahujúci filtračnú vrstvu prepúšťajúcu vodu a prefiltrovaný moč, priehradku, resp. zásobník na vábiacu látku, skrinku na uloženie rukavíc, metličky a pod. a plochu na umiestnenie reklamy), pričom na základe odlišného znaku, ktorým je základová doska (11), stanovil objektívny technický problém spočívajúci v poskytnutí alternatívneho spôsobu stabilizácie stĺpa zariadenia na vykonávanie biologickej

potreby psov. Keďže filtračná vrstva v napadnutom riešení aj v riešení definovanom v dokumente D1 filtruje moč a prepúšťa vodu, prvostupňový orgán správne vyhodnotil, že ide o znaky, ktoré sú obsiahnuté ako v napadnutom riešení, tak aj v dokumente D1, a preto nemôže byť na ich základe definovaný objektívny technický problém. V nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru je hygienický priestor, vanička, bližšie špecifikovaná tak, že okrem filtračnej vrstvy (61) obsahuje aj zhutnenú pórovitú vrstvu (62), ktorou je podľa príkladu uskutočnenia štrk. V dokumente najbližšieho stavu techniky, t. j. v dokumente D1, je rovnako v hygienickom priestore, ochrannom ráme, okrem filtračnej vrstvy umiestnená aj absorpčná vrstva bez uvedenia príkladu použitého materiálu. Pre odborníka v danej oblasti techniky je zrejmé, že znak „zhutnená pórovitá vrstva“ je technickým ekvivalentom znaku „absorpčná vrstva“, keďže plnia rovnakú funkciu. Vzhľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade odôvodnenie napadnutého rozhodnutia v tejto časti za správne.

S názorom majiteľov, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pochybil, keď rozdielne umiestnenie odpadkového koša (3) na reklamnom pútači (2) v napadnutom riešení a umiestnenie odpadkového koša (8) na stabilizačnom stĺpe (2) pomocou rámu (6) v dokumente D1 nepovažoval za výsledok vynálezcovskej činnosti, ale za alternatívne riešenie, pričom podľa majiteľov ide o prekvapivé riešenie vzhľadom na doterajšie všeobecné vedomosti v danej oblasti, keďže v žiadnom inom odvetví nebol nájdený odpadkový kôš umiestnený priamo na reklamnom pútači, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí. V opise napadnutého úžitkového vzoru nie je možné nájsť zmienku o tom, že práve takýmto umiestnením koša by bol vyriešený nejaký technický problém, resp., že by bol dosiahnutý iný technický účinok ako ten, ktorý vyplýva zo samotného určenia koša, teda poskytnutie priestoru na odkladanie odpadkov alebo exkrementov. Z uvedeného dôvodu skutočnosť, že majitelia v žiadnom odvetví nenašli odpadkový kôš umiestnený priamo na reklamnom pútači, nemožno v tomto prípade považovať za relevantnú. Prvostupňový orgán preto správne konštatoval, že z napadnutého úžitkového vzoru nevyplýva, že by zmena umiestnenia odpadkového koša na tuhé exkrementy na rôzne miesta, resp. pomocou ďalších prvkov zariadenia, mala neočakávané výhody, a preto správne posúdil, že nárok na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokom na ochranu č. 1 nie je vzhľadom na dokumenty D1 a D2 a všeobecné vedomosti v danej oblasti výsledkom vynálezcovskej činnosti, lebo ide o zrejme alternatívne riešenie.

V súvislosti s názorom majiteľov, že prvostupňový orgán nesprávne uviedol ukotvenie stĺpa (1) v teréne v hygienickom zariadení pre zvieratá podľa dokumentu D2 pomocou plošnej stabilizačnej pätky (4.1), pričom podľa nich hlavný rozdiel medzi napadnutým riešením a riešením podľa dokumentu D2 spočíva v mobilite zariadenia, ktoré sa dá nadvihnúť a preniesť na iné miesto, a teda v prípade napadnutého riešenia ide opäť o nezvyklé a prekvapivé riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti, čím nepriamo vyjadrili nesúhlas so stanovením objektívneho technického problému, ktorým je podľa nich poskytnutie zariadenia, ktoré sa dá nadvihnúť a preniesť na iné miesto, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Cieľom napadnutého riešenia bolo odstránenie nedostatkov zariadení citovaných v časti „Doterajší stav techniky“ napadnutého úžitkového vzoru, v ktorej sú citované aj dokumenty D1 a D2, pričom ani pri jednom z nich nie je takýto nedostatok uvedený. Naopak, za nedostatok zariadenia podľa dokumentu D2 majitelia označili okrem iného to, že technické riešenie v ňom definované neobsahuje ukotvenie zariadenia do terénu. Čo sa týka znaku základová doska (11) napadnutého riešenia, ktorý nie je v nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru žiadnym spôsobom podrobnejšie definovaný, čo sa týka jeho umiestnenia v teréne, nad alebo pod povrchom zeme, prvostupňový orgán správne konštatoval, že technickým účinkom je len stabilizácia stĺpu (1), na základe čoho bol stanovený objektívny technický problém a posúdená zrejmosť napadnutého riešenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že majitelia žiadnym spôsobom nevysvetlili ich nesúhlas s názorom prvostupňového orgánu o ukotvení stĺpa (1) v teréne v zariadení definovanom v dokumente D2, pričom ani neuviedli, resp. nespochybnili posúdenie nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru, kde je definované výhodné uskutočnenie stabilizácie stĺpa (1) jeho osadením v teréne (7), orgán rozhodujúci o rozklade sa touto otázkou nebude bližšie zaoberať. Na doplnenie považuje za potrebné upresniť, že osadenie stĺpa v teréne pomocou stabilizačnej pätky (4.1) v zariadení podľa dokumentu D2 jednoznačne vyplýva z opisu a obrázkov predmetného dokumentu, kde je explicitne uvedené, že obr. 2 znázorňuje pätku hygienického zariadenia pre zvieratá (str. 2, časť „Prehľad obrázkov na výkresoch“), konkrétne uskutočnenie hygienického zariadenia pre zvieratá pozostáva zo stĺpa 1, ktorého spodný koniec má upevňovací element 2, ktorého jedno uskutočnenie pozostáva z výrezu 21, do ktorého zasahuje konzola 5 pätky 4 a je rozoberateľne upevnená, napr. svorníkmi 22 zasunutými v otvoroch 3, pričom pätky 4 je stabilizovaná v pôde (str. 2, časť „Príklady uskutočnenia“), obr. 7 znázorňuje ďalšie konkrétne uskutočnenie pätky hygienického zariadenia pre zvieratá (str. 2, časť „Prehľad obrázkov na výkresoch“) a iné konkrétne uskutočnenie hygienického

zariadenia pre zvieratá s integrovaným hygienickým priestorom 15 je tvorené plošnou stabilizačnou pätkou 4.1 s vystupujúcimi okrajmi, ktoré nahrádzajú stabilizačný rám 12 (str. 2, časť „Príklady uskutočnenia“).

Majitelia v súvislosti s otázkou účinku feromónov na prilákanie psov poukázali na článok z webovej stránky <https://www.noviny.sk/zaujímavosti/358560-nepomohli-ani-feromony-udajne-revolucne-zariadenia-koncia>, podľa ktorého hygienické stanice pre psov, ktorých súčasťou sú aj feromóny, nefungujú, ako aj na stanovisko veterinárneho lekára MVDr. Renáta M., PhD., podľa ktorého análne žľazy psa produkujú nepríjemne zapáchajúcu masť, ktorá slúži ako komunikačný prostriedok a teritoriálny marker, sexuálne feromóny sú uvoľňované do moču sučky počas hárania, feromóny sú chemické látky lákajúce k sebe jedincov opačného pohlavia, a pes zanecháva pachovú stopu z výpotku medzivrstvných potných žliaz pri zahrabávaní fekálií a moču, čo má sociálnu funkciu zanechania pachovej stopy. Predmetné argumenty orgán rozhodujúci o rozklade považuje za irelevantné pre posúdenie vynálezcovskej činnosti napadnutého riešenia vzhľadom na to, že cieľom technického riešenia chráneného napadnutým úžitkovým vzorom nebolo navrhnúť miesto, ku ktorému by boli zvieratá vábené na vykonávanie svojich potrieb alebo poskytnúť novú zlúčeninu na vábenie zvierat. Z uvedeného dôvodu je bezpredmetné, či existujú feromóny schopné vábiť psov.

K tvrdeniam majiteľov, že prvostupňový orgán procesne pochybil, keď navrhovateľom predložený e-mail, predstavujúci osobnú komunikáciu s jedným z majiteľov zobral do úvahy pri svojom rozhodovaní a neposkytol ho majiteľom na vyjadrenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z obsahu spisu je zrejmé, že prvostupňový orgán predmetný e-mail neposudzoval a nebral do úvahy pri posúdení dôvodnosti podaného návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru a posúdení, či napadnutý úžitkový vzor spĺňal v čase jeho zápisu podmienky na zápis do registra, keďže tento nepredstavoval relevantný dôkaz predstavujúci stav techniky. Z uvedeného dôvodu je uvedený poukaz majiteľov bezpredmetný.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutý úžitkový vzor č. 7852 s názvom „Zariadenie na vykonávanie biologickej potreby psov“ na základe podaného návrhu vymazal z registra úžitkových vzorov, keďže neboli splnené podmienky vyplývajúce z § 8 zákona o úžitkových vzoroch.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov 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.

Ing. Dalibor Gruber

GELE – Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária

Humenská 29

040 11 Košice

II.

Ing. Ivan Belička

Švermova 21

974 04 Banská Bystrica