



Banská Bystrica 28. 4. 2020

UV 7806/II-28-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. novembra 2018 majiteľom sudio works, s. r. o., Nádražní 545/140, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Holoubkovou, HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. UV 7806/I-43-2018 z 5. októbra 2018 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu“ z registra úžitkových vzorov, podaného navrhovateľom Liberty Ostrava, a. s. (pred zmenou obchodného mena: ArcelorMittal Ostrava, a. s.), Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Hörmannovou, HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (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 § 7 a § 8 predmetného zákona sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. UV 7806/I-43-2018 z 5. októbra 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. UV 7806/I-43-2018 z 5. októbra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“) na základe návrhu vymazaný úžitkový vzor č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) z registra úžitkových vzorov.

Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru podal navrhovateľ z dôvodu, že napadnuté riešenie v čase jeho zápisu do registra nevyhovovalo podmienkam ustanovenia § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nebolo nové a nespĺňalo podmienku vynálezcovskej činnosti. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ spolu s návrhom predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- dokument ÚV SK5862Y1 (analog CZ22027U1) s názvom „Zvodidlo zábradlia, najmä pre mosty rýchlostných ciest a diaľnic zverejnený 5. apríla 2011 (dokument D1),
- dokument CZ17438U1 s názvom „Sloupek pro zvodidla“ zverejnený 2. apríla 2007 (dokument D2),
- dokument CZ21786U1 s názvom „Sloupek pro zvodidla“ zverejnený 22. februára 2011 (dokument D3),
- dokument EP2108741A2 s názvom „Steel road safety barrier, for motorcycle accidents“ (Oceľová bezpečnostná bariéra pre motocyklistické nehody) zverejnený 14. októbra 2009 (dokument D4),
- dokument CZ22246U1 s názvom „Svodnice“, zverejnený 23. mája 2011 (dokument D5, ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnuté riešenie tak, ako je definované v nárokoch na ochranu č. 1, 2, 3 a 5 nie je nové v zmysle § 7 zákona o úžitkových vzoroch vzhľadom na namietané dokumenty D1 a D5 v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky

a riešenie uvedené v nároku na ochranu č. 4 nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch vzhľadom na dokument D1 v spojení s dokumentom D2.

Pred samotným preskúmaním naplnenia zápisných podmienok sa prvostupňový orgán zaoberal poukazom navrhovateľa na rozpor v rozsahu uhlov uvedených v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru, ktoré medzi sebou zvierajú spevnenia (2), resp. ktoré zvierajú spevnenia (2) voči rovine príruby (1), pričom zistil, že tvrdenie navrhovateľa je dôvodné. Uvedené vyplynulo z toho, že ak je medzi spevneniami nosného stĺpika vytvorenými oceľovou pásovinou uhol 100° , medzi druhým spevnením a rovinou preloženou prírubou je uhol 70° , a teda uhol, ktorý je mimo rozsah nárokovaný v nároku na ochranu č. 3 (30° až 60°). Súčasne v opise úžitkového vzoru ani v príkladoch konkrétneho uskutočnenia sa nenachádza pre nárokovaný rozsah uhlov žiadny príklad a jediné uskutočnenie je zrejmé z priloženého obrázka č. 1, kde medzi spevneniami existuje uhol približne 90° , uhol prvého spodného spevnenia voči rovine preloženej prírubou je približne 45° a opačný uhol druhého spevnenia voči rovine preloženej prírubou je tiež približne 45° . Podľa § 32 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie musí byť v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Z uvedeného dôvodu prvostupňový orgán konštatoval, že riešenie uvedené v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru nie je podložené opisom, keďže nie je uskutočniteľné v celom rozsahu, a preto ho ďalej posudzoval len v rozsahu vyplývajúcom z priloženého obrázka č. 1.

Následne prvostupňový orgán posúdil podmienku novosti napadnutého riešenia vo vzťahu k predloženým dokumentom, pričom dospel k záveru, že vzhľadom na dokument D1 možno označiť nároky na ochranu č. 1, 2 a 3 napadnutého úžitkového vzoru za nie nové. Nárok na ochranu č. 5 upravujúci pokovovanie ako povrchovú úpravu napadnutého riešenia bol označený ako nie nový vzhľadom na dokumenty D4 a D5 v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky. Nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru bol vzhľadom na namietané dokumenty označený ako nový.

Vzhľadom na konštatovanú novosť jedného z nárokov na ochranu napadnutého riešenia prvostupňový orgán ďalej posúdil splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti len pre nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokom na ochranu č. 1, na ktorom je závislý. Pri tomto posudzovaní postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“. V súvislosti s otázkou identifikácie najbližšieho stavu techniky uviedol, že všetky namietané dokumenty patria do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor a za najbližší stav techniky označil dokument D1, ktorý bol vyhodnotený ako obsahujúci podstatné znaky nároku na ochranu č. 1 a 3 napadnutého úžitkového vzoru, na ktorých je závislý nárok na ochranu č. 4. Za objektívny technický problém v predmetnom prípade považoval vytvorenie alternatívneho spevnenia nosného stĺpika pre cestné zvodidlá. Objektívny technický problém bol v napadnutom úžitkovom vzore riešený umiestnením výstuhu (spevnenia) od upevňovacej príruby v rozmere 0,07 až 0,13 násobku rozmeru dlhšej strany pôdorysného U profilu, čo je posun o 1 mm vzhľadom na dolnú hranicu rozpätia uvedenú v dokumente D1. Zároveň v namietanom dokumente D2 je táto vzdialenosť definovaná v rozmedzí 0,14 až 0,145 násobku šírky profilu, tzn. horná hranica upevnenia výstuhu v napadnutom úžitkovom vzore je vzhľadom na dokument D2 posunutá o 1,5 mm. Prvostupňový orgán považoval za zrejmé, že nárokovaný rozsah spadá do rozsahov známych zo stavu techniky, pričom je málo pravdepodobné a majiteľ to nepreukázal, že by takéto malé posuny mali mať neočakávaný vplyv na dosiahnutie vyššej účinnosti výstuhu, t. j. spevnenia. Z uvedeného dôvodu prvostupňový orgán konštatoval, že napadnuté riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru predstavuje technický ekvivalent, ktorý je pre odborníka v danej oblasti zrejším spôsobom vyplývajúci z riešení známych z dokumentu D1 v spojení s dokumentom D2, a preto napadnuté riešenie definované v nároku na ochranu č. 4 nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti.

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.

Podľa majiteľa prvostupňový orgán z veľkej časti prevzal názor a argumentáciu navrhovateľa uvedenú v podanom návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru. Majiteľ síce nespochybnil vierohodnosť predložených dôkazov a pripustil, že namietané dokumenty sa týkajú riešenia podobného ako je napadnuté riešenie, avšak podľa jeho názoru „nenamietajú“ všetky nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Ďalej uviedol, že cestné zvodidlá tvoria veľmi dôležitý bezpečnostný prvok znižujúci následky autohavárie, a preto existuje celý rad technických riešení používaných na niektorých úsekoch ciest. Poukázal na

skutočnosť, že v posledných rokoch sú venované veľké finančné prostriedky na vylepšenie konštrukcie cestných zvodidiel s cieľom zvýšenia účinnosti ich funkcie, a že technické požiadavky na ne kladené sú vysoké. Pripustil skutočnosť, že cestné zvodidlo musí byť pevné, priestorovo únosné a cenovo dostupné a musí obsahovať účinnú deformačnú zónu nutnú k pohlteniu kinetickej energie havarujúceho vozidla, pričom jeho konštrukcia podlieha náročným skúškam. Majiteľ argumentoval, že práve údaje o rozmeroch a umiestnení jednotlivých prvkov cestného zvodidla sú pre napadnuté riešenie veľmi dôležité, keďže týmito parametrami sa napadnuté riešenie odlišuje od doteraz chránených technických riešení riešiacich danú problematiku.

V súvislosti s vytýkaným nejasným vyjadrením rozmerových parametrov v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru majiteľ uviedol, že zápis napadnutého úžitkového vzoru do registra prebiehal v riadnom konaní, v rámci ktorého sa v prípade potreby mohli prípadné nejasnosti vysvetliť. Keďže napadnuté riešenie bolo zapísané do registra úžitkových vzorov, majiteľ sa domnieval, že jednotlivé nároky na ochranu napadnutého riešenia boli úradu jasné, zrozumiteľné a dostatočne doložené príkladmi uskutočnenia. Majiteľ uviedol, že na základe požiadavky úradu je ochotný doplniť vysvetlenie k jednotlivým nárokom na ochranu, t. j. spresniť alebo inak doplniť, vysvetliť a prípadne aj upraviť namietané časti napadnutého úžitkového vzoru. Z uvedených dôvodov majiteľ nesúhlasil s postupom prvostupňového orgánu, ktorý podľa neho v napadnutom rozhodnutí argumentoval nejasnosťou prihlášky.

Majiteľ taktiež nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru „nie je nový“, keďže technické riešenie v ňom obsiahnuté sa nevyskytuje v žiadnom z predložených dokumentov.

Na základe vyššie uvedených dôvodov majiteľ požiadal, aby napadnutý úžitkový vzor bol ponechaný v platnosti.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. apríla 2019 konštatoval, že prípadná skutočnosť, že prvostupňový orgán prevzal názor navrhovateľa, nie je chybou rozhodnutia a že je bežné, že úrad pri rozhodovaní využije tú argumentáciu, ktorú považuje za vecne správnu.

Zastal názor, že všetky dokumenty uvedené v návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru sa týkajú rovnakého technického problému. Zároveň poukázal na to, že majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz síce uviedol, že „materiály nenamietajú všetky nároky“ (zrejme mal na mysli, že tieto dokumenty „neobsahujú všetky znaky“), avšak rozbor, resp. porovnanie jednotlivých znakov predmetu ochrany s namietanými riešeniami úplne chýbal. Na základe uvedeného navrhovateľ všeobecné tvrdenia majiteľa odmietol ako nedôvodné a neopodstatnené.

Všeobecné úvahy majiteľa uvedené v odôvodnení rozkladu podľa navrhovateľa nemajú nič spoločné s obsahom napadnutého rozhodnutia, a preto nepovažoval za dôvodné sa k nim vyjadriť. Majiteľ podľa neho navyše úplne ignoruje ustanovenie § 39 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého „úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec pôvodného podania“. V tejto súvislosti poukázal na to, že majiteľ nevyužil možnosť úpravy nárokov na ochranu v rámci konania o návrhu na výmaz.

Čo sa týka požiadavky jasnosti, navrhovateľ poznamenal, že z praxe je zrejmé, že táto sa najlepšie posudzuje až vo svetle konkrétneho stavu techniky, ako je to práve v preskúvanom prípade, kedy až v porovnaní s konkrétnym stavom techniky sú nedostatky zrejmé.

Pokiaľ ide o posúdenie nárokov na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru, navrhovateľ sa plne stotožnil s odôvodnením uvedeným v napadnutom rozhodnutí.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté 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 § 53 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

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

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

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

Podľa § 7 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch technické riešenie sa považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch za stav techniky sa na účely tohto zákona považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

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

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.

Úžitkový vzor č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu“, majiteľa studio works, s. r. o., Nádražní 545/140, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika, s právom prednosti od 11. júla 2016, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 24. apríla 2017 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti ohybu, **vyznačujúci sa tým**, že je zhotovený z ocelového U profilu, ktorý je dole ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou (1) s otvormi na upevnenie nosného stĺpika k podlažiu, a ktorý je na čelnej strane vybavený deformačným prvkom (3), pričom v úseku medzi prírubou (1) a deformačným prvkom (3) je na bočnej strane vybavený spevnením (2), tvoreným najmenej jedným privareným ocelovým elementom, uzatvárajúcim U profil.
2. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že ocelovým elementom spevnenia (2) je ocelová pásovina.
3. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým**, že spevnenie (2) je vytvorené dvoma privarenými kusmi ocelovej pásoviny, umiestnenými v rovine kolmej na upevňovaciu prírubu (1), ktoré spolu vzájomne zvierajú uhol 60° až 100°, pričom pásoviny sú situované pod uhlom 30° až 60° proti rovine preloženej prírubou (1).
4. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa nároku 3, **vyznačujúci sa tým**, že vzdialenosť spevnenia (2) od upevňovacej príruby (1) je 0,07 až 0,13 násobkom dlhšej strany pôdorysného U profilu stĺpika (1).
5. Nosný stĺpik cestného zvodidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúci sa tým**, že je povrchovo protikorózne chránený žiarovým zinkovaním.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienky novosti, konkrétne novosti nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru, ako aj nejasnosti nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru, 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. Za nové sa považuje technické riešenie vtedy, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa § 7 ods. 2 až 4 zákona o úžitkových vzoroch. Za stav techniky sa pritom považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Podmienka novosti platí absolútne a objektívne, čo znamená, že všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kedykoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom, už nie je nové. Pri posudzovaní novosti technického riešenia a porovnávaní jeho obsahu s relevantným dokumentom známym zo stavu techniky, sa takéto hodnotenie robí vždy len vzhľadom na obsah jedného dokumentu, teda nie je možné kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov. Pri hodnotení je nevyhnuté posudzovať dokument stavu techniky v jeho úplnosti a nie je prípustné vyvodzovať závery, ktoré sa líšia alebo sú v rozpore s tým, čo je možné z dokumentu rozpoznať, ak je tento posudzovaný ako celok.

K tvrdeniu majiteľa uvedenému v podanom rozklade, že prvostupňový orgán z veľkej časti prevzal názor a argumentáciu navrhovateľa uvedenú v návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, 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 zrejmé, 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, napr. zo strany iniciujúcej začatie konania, má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré má vplyv na výsledok konania. Prvostupňový orgán 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. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že v predmetnom prípade niet postupu prvostupňového orgánu čo vyčítať.

V súvislosti s tvrdením majiteľa, že namietané dokumenty „nenamietajú“ všetky nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ toto svoje tvrdenie bližšie nešpecifikoval a neuviedol, k akému konkrétnemu pochybeniu na strane prvostupňového orgánu malo dôjsť. Na doplnenie možno uviesť, že majiteľ v podanom rozklade výslovne uviedol, že nespochybňuje vierohodnosť predložených dôkazov a zároveň pripustil, že namietané dokumenty sa týkajú riešenia podobného ako je napadnuté riešenie.

K tvrdeniu majiteľa, že práve údaje o rozmeroch a umiestnení jednotlivých prvkov cestného zvodidla sú pre napadnuté riešenie veľmi dôležité, keďže týmito parametrami sa napadnuté riešenie odlišuje od doteraz chránených technických riešení riešiacich danú problematiku, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ svoje tvrdenie nedoplnil odvolaním sa na žiadne konkrétne údaje, ktoré majú byť podľa neho rozhodné pre riešenie, ktoré je predmetom napadnutého úžitkového vzoru, ani nepoukázal v čom podľa neho spočíva ich nesprávne posúdenie prvostupňovým orgánom. Na základe rozboru nárokov na ochranu napadnutého riešenia orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že jedinými údajmi, ktorými je napadnuté riešenie zafinované, je uhol zvieraný medzi dvomi spevneniami (2) a uhol zvieraný medzi spevneniami (2) a rovinou preloženej príruby (1), ktoré sú predmetom ochrany nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru a vzdialenosť spevnenia (2) od príruby (1), ktorá je predmetom ochrany nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru.

Pokiaľ ide o nesúhlas majiteľa s postupom prvostupňového orgánu, ktorý podľa neho svoje rozhodnutie zdôvodnil nejasnosťou prihlášky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako to vyplýva z obsahu spisu UV č. 7806, v správe úradu zo 7. decembra 2017, ktorou bol majiteľovi zaslaný navrhovateľom podaný návrh na výmaz na vyjadrenie, bol majiteľ poučený o možnosti predložiť zmenené nároky na ochranu, opis a výkresy, ktoré by spĺňali podmienky zákona o úžitkových vzoroch (§ 4 až 9; § 39 ods. 1) vo vzťahu k namietaným dokumentom, ako aj podmienky 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 (§ 7 ods. 1; ďalej „vyhláška“). Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na výmaz (doručenom úradu 2. apríla 2018) nepredložil žiadnu úpravu nárokov na ochranu, ani doplnok k opisu preukazujúci uskutočnenie napadnutého riešenia v rozsahu zadaných uhlov a ani sa nijakým spôsobom nevyjadril k argumentom navrhovateľa, ktoré sa týkali rozporu v rozsahu uhlov uvedených v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru, či k tvrdeniam navrhovateľa, že takto široký rozsah nie je podložený opisom ani obrázkami, je nejasný a dokonca odporuje geometrickým zásadám. Na základe týchto skutočností prvostupňový orgán v posudzovanom prípade konštatoval, že majiteľ mal možnosť vyjadriť sa k daným skutočnostiam a argumentom navrhovateľa a súčasne upraviť nároky so zohľadnením namietaných dokumentov, resp. s tvrdeniami navrhovateľa, avšak majiteľ sa vo vyjadrení k návrhu na výmaz k tomuto tvrdeniu navrhovateľa vôbec nevyjadril. Následne prvostupňový orgán uznal tvrdenie navrhovateľa za dôvodné, pretože, ak je medzi spevneniami uhol 100°, medzi druhým spevnením a rovinou preloženou prírubou je uhol 70°, v dôsledku čoho je tento uhol mimo rozsah nárokovaný v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru. Súčasne uviedol, že v opise napadnutého úžitkového vzoru ani v príkladoch konkrétneho uskutočnenia sa pre nárokovaný rozsah uhlov nenachádza žiadny príklad a jediné uskutočnenie je zrejmé z priloženého obrázka č. 1, kde medzi spevneniami existuje uhol približne 90°, uhol prvého spodného spevnenia (2) voči rovine preloženej prírubou (1) je približne 45° uhol a opačný uhol druhého spevnenia (2) voči rovine preloženej prírubou (1) je tiež približne 45°. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v posudzovanom prípade majiteľ nevyužil možnosť vyjadriť sa k argumentom namietateľa a nepredložením zmenených nárokov na ochranu, opisu alebo výkresov nevyvrátil vzniknuté pochybnosti o realizácii napadnutého riešenia v zadanom rozsahu. Vykonanie takýchto úkonov bolo pritom výlučne v jeho dispozícii.

K argumentom majiteľa, že v dôsledku zápisu napadnutého úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov sa domnieval, že jednotlivé nároky na ochranu napadnutého riešenia boli úradu jasné, zrozumiteľné a dostatočne doložené príkladmi uskutočnenia, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že konanie o prihláške úžitkového vzoru je založené na tzv. registračnom princípe. Znamená to, že úrad pred zápisom úžitkového vzoru do registra neskúma, či prihlásené technické riešenie spĺňa podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti. Úrad podrobí prihlášku úžitkového vzoru tzv. prieskumu spôsobilosti na zápis do registra, pričom vykonáva formálnu kontrolu prihlášky v zmysle § 38 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch a vecný prieskum v zmysle § 38 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch. Následne vykoná na predmet prihlášky rešerš na stav techniky, ktorého výsledok oznámi prihlasovateľovi a prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní vo vestníku úradu. Ak v určenej lehote nie sú úradu doručené námietky, úžitkový vzor sa zapíše do registra úžitkových vzorov. V prípade, že sa po zápise úžitkového vzoru do registra zistí, že technické riešenie nie je opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, prípadne sú zistené iné nedostatky vymedzené § 44 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, na návrh tretej osoby sa vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra. Z uvedeného vyplýva, že úrad v posudzovanom prípade v zápisnom konaní postupoval v súlade so zákonom o úžitkových vzoroch. Zároveň aj prvostupňový orgán postupoval správne, keď v konaní o výmaze iniciovanom navrhovateľom preskúmal splnenie všetkých vytýkaných zápisných podmienok napadnutého riešenia, vrátane toho, že technické riešenie musí byť opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správne posúdenie prvostupňového orgánu, že riešenie, ktoré je predmetom nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa požiadavky § 32 ods. 5 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť v celom nárokovanom rozsahu. Z uvedeného je súčasne zrejmé, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nespochybňoval splnenie požiadavky jasnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 7 ods. 1 vyhlášky, ale namietal objasnenie uskutočniteľnosti napadnutého riešenia v celom nárokovanom rozmedzí parametrov zadaných v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru, nesplnenie ktorej je dôvodom na výmaz úžitkového vzoru v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 písm. c) zákona o úžitkových vzoroch. V dôsledku uvedeného je potrebné argumenty majiteľa o nesprávnom posúdení napadnutého riešenia z dôvodu nejasnosti považovať za nedôvodné.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ rozkladom nenapadol samotné posúdenie novosti jeho jediného konkrétneho uskutočnenia predmetu nároku č. 3 napadnutého úžitkového vzoru reprezentovaného obr. č. 1 vo vzťahu k obsahu dokumentu D1, orgán rozhodujúci o rozklade sa touto otázkou nebude bližšie zaoberať.

V rámci podaného rozkladu majiteľ napadol posúdenie predmetu nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru s odôvodnením, že tento nie je nový, keďže technické riešenie v ňom obsiahnuté sa nevyskytuje v žiadnom z doložených prioritne starších materiálov. K tomuto tvrdeniu orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v napadnutom rozhodnutí bol nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru prvostupňovým orgánom označený za nový voči všetkým namietaným dokumentom. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že tvrdenie majiteľa je v rozpore s obsahom napadnutého rozhodnutia, na základe čoho je potrebné konštatovať, že podanie rozkladu voči posúdeniu splnenia podmienky novosti predmetu nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru je nedôvodné.

Pokiaľ ide o nesplnenie podmienky novosti nárokov na ochranu č. 1, 2, 3, a 5 napadnutého úžitkového vzoru, a podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 4, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto neboli v podanom rozklade zo strany majiteľa spochybnené, a preto uvedené nebolo predmetom preskúmania v konaní o rozklade.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutý úžitkový vzor vzoru č. 7806 s názvom „Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti pohybu“ na základe podaného návrhu vymazal z registra úžitkových vzorov, keďže neboli splnené podmienky vyplývajúce z § 7 a 8 zákona o úžitkových vzoroch a časť riešenia uvedeného v nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňalo požiadavky § 32 ods. 5 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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

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

II.

HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava