



Banská Bystrica 28. 4. 2020
UV 7810/II-32-2020

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 7810/I-45-2018 z 5. októbra 2018 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 7810 s názvom „Cestné zvodidlo vhodné najmä na použitie na moste“ 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 7810/I-45-2018 z 5. októbra 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. UV 7810/I-45-2018 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. 7810 s názvom „Cestné zvodidlo vhodné najmä na použitie na moste“ (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 dôkazy:

- dokument ÚV SK5862Y1 (analog CZ22027U1) s názvom „Zvodidlo zábradlia, najmä pre mosty rýchlostných ciest a diaľnic zverejnený 5. apríla 2011 (dokument D1),
- dokument CZ21786U1 s názvom „Sloupek pro zvodidla“ zverejnený 22. februára 2011 (dokument D2),
- dokument CZ17438U1 s názvom „Sloupek pro zvodidla“ zverejnený 2. apríla 2007 (dokument D3),
- dokument CZ14313U1 s názvom „Mostní zábradelní svodidlo“ zverejnený 10. mája 2004 (ďalej „D4“),
- dokument EP2108741A2 s názvom „Steel road safety barrier, for motorcycle accidents“ (Oceľová bezpečnostná bariéra pre motocyklistické nehody) zverejnený 14. októbra 2009 (dokument D5),
- dokument CZ22246U1 s názvom „Svodnice“ zverejnený 23. mája 2011 (dokument D6, ďalej aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnuté riešenie tak, ako je definované v nárokoch na ochranu č. 1, 3, 4 a 5 nie je nové v zmysle § 7 zákona o úžitkových vzoroch vzhľadom na namietané dokumenty D1 a D5, resp. D6 v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky a riešenie uvedené v nároku na ochranu č. 2 nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 zákona o úžitkových vzoroch, pretože zrejším spôsobom vyplýva pre odborníka z danej oblasti z dokumentu D1 v spojení s jeho všeobecnými vedomosťami v danej oblasti techniky.

Prvostupňový orgán ako prvý posúdil podmienku novosti napadnutého riešenia vo vzťahu k predloženým dokumentom. Nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru označil za nie nový, pretože v dokumente D1 sa nachádzajú všetky podstatné znaky napadnutého riešenia, pričom jediný rozdiel – nadpájanie profilov, je bežnou praxou a súčasťou líniových stavieb, a preto tento znak patrí do všeobecných vedomostí odborníka v danom odbore. K nárokom na ochranu č. 3 a 4 uviedol, že nie sú nové vzhľadom na dokument D1 z dôvodu, že znaky napadnutého riešenia, ako sú zvislé priečky z guľatiny, zodpovedajú oceľovým tyčiam podľa dokumentu D1 a znaky napadnutého riešenia, ako sú priečky z rúrok, zodpovedajú oceľovým dutým profilom podľa dokumentu D1. Nárok na ochranu č. 5 upravujúci pokovovanie ako povrchovú úpravu napadnutého riešenia bol označený ako nie nový vzhľadom na dokumenty D5 a D6 obsahujúce galvanizáciu a pozinkovanie, pričom úprava oceľových výrobkov proti korózii pokovaním je bežným spôsobom ochrany materiálov, ktorý predstavuje všeobecnú vedomosť odborníka v danej oblasti techniky. Nárok na ochranu č. 2 bol vzhľadom na všetky namietané dokumenty označený ako nový, pretože dokument D1 neobsahoval konkrétne vyhotovenie výplne, z dokumentu D2 nebolo zrejme umiestnenie mrežoviny medzi stĺpkami, dokument D3 neobsahoval bližšiu špecifikáciu výplne a dokumenty D4 až D6 neobsahovali možnosť uskutočnenia výplne.

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. 2 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 napadnutého úžitkového vzoru, na ktorom je závislý nárok na ochranu č. 2. Za objektívny technický problém v predmetnom prípade považoval vytvorenie alternatívneho cestného zvodidla na zabránenie vybehnutia vozidla mimo cesty a vytvorenie výplne medzi stĺpkami na zabránenie pádu vozidla alebo osoby z mosta. Objektívny technický problém bol v napadnutom úžitkovom vzore riešený vytvorením výplne z mrežoviny. Prvostupňový orgán konštatoval, že zároveň však v napadnutom riešení nie je uvedené nič, z čoho by vyplývala nejaká neočakávaná výhoda takejto výplne použitej v napadnutom riešení voči výplni uvedenej v dokumente D1 (vyrobenej z oceľových dutých profilov a oceľových tyčí), a teda toto predstavuje len technický ekvivalent pre odborníka zrejším spôsobom vyplývajúci zo stavu techniky známeho z dokumentu D1 v spojení s jeho všeobecnými vedomosťami v danej oblasti techniky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a 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.

Majiteľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že dokument D1 preukazuje, že rozoberateľnosť spojenia definovaná v nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru nie je nová. V tejto súvislosti poznamenal, že na úžitkový vzor je kladený nižší stupeň vynálezcovskej činnosti ako v prípade vynálezu a že je potrebné časovo vyhovujúcimi dôkazmi preukázať, že napadnuté riešenie nie je nové.

Ďalej nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu uvedeným na str. 7 ods. 5 odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, že riešenie nie je nové a uviedol, že v žiadnom z predložených dôkazov sa neuvádza použitie mriežkoviny na vyplňovanie materiálu. Pokiaľ sú v namietaných dokumentoch uvádzané niektoré výplne, nemožno tieto podľa neho chápať natoľko všeobecne, aby zahŕňali aj mriežkoviny definované v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Majiteľ pripustil, že každé cestné zvodidlo musí byť pevné, priestorovo únosné a musí obsahovať účinnú deformačnú zónu potrebnú na pohltienie kinetickej energie havarujúceho vozidla, čím je v podstate predurčený jeho tvar a niektoré technické prvky. S ohľadom na uvedené je základné usporiadanie cestných zvodidiel veľmi podobné a tieto sa od seba líšia len v detailoch. Práve v týchto detailoch spočívajú rozdiely v cestných zvodidlách u jednotlivých výrobcov. Následne uviedol, že jednotlivé obrázky cestných zvodidiel sa takmer nelíšia, naopak sú tvarovo aj veľkostne natoľko podobné, že aj pozornému pozorovateľovi sa zdajú byť rovnaké. Pri posudzovaní novosti technického riešenia je preto podľa majiteľa potrebné posudzovať konkrétne riešenie technického problému definované v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru s konkrétnym prioritne starším dokumentom.

Majiteľ nesúhlasil ani s posúdením obrázkov prioritne starších zverejnených dokumentov s vyobrazením uvedeným v napadnutom úžitkovom vzore, keďže všetky cestné zvodidlá sú si podobné, a pri posudzovaní s dostatočným nadhľadom možno aj zhodné. Majiteľ preto zdôraznil potrebu posúdenia všetkých rozdielných znakov obsiahnutých v nárokoch na ochranu napadnutého riešenia voči namietaným dokumentom.

Na základe všetkých 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 odmietol všeobecné tvrdenia majiteľa ako nedôvodné a neopodstatnené.

Navrhovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že majiteľ v odôvodnení rozkladu nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že podľa dokumentu D1 rozoberateľnosť spojenia definovaná v nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru nie je nová, avšak svoje tvrdenie nijakým spôsobom neodôvodnil. Tvrdenie majiteľa, že pre udelenie ochrany úžitkovým vzorom je všeobecne kladená nižšia požiadavka na stupeň vynálezcovskej činnosti riešenia ako v prípade vynálezu, označil navrhovateľ za nesprávne a nezodpovedajúce nielen zavedenej praxi, ale ani zneniu § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zneniu § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. V tejto súvislosti zdôraznil, že z porovnania týchto ustanovení je zrejmy pravý opak toho, čo tvrdil majiteľ.

K poukazu majiteľa na str. 7 ods. 5 napadnutého rozhodnutia navrhovateľ konštatoval, že v rozhodnutí sa uvádza opak toho, čo majiteľ uviedol v podanom rozklade, a preto tvrdenia majiteľa označil za zmätočné. Doplnil, že ohľadom nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľ na záver uviedol, že v rozpore s tvrdením majiteľa nie je, že zvodidlá majú automaticky predurčený tvar a niektoré technické prvky, keďže aj z namietaných dokumentov vyplýva, že zvodidlá jednotlivých výrobcov sa líšia tak svojím tvarom, ako aj ďalšími parametrami. V praxi sa dokonca líšia aj jednotlivé riešenia rovnakých výrobcov, v súvislosti s čím poukázal aj na vývojový rad riešení rovnakého majiteľa podľa dokumentov D1 až D3 v porovnaní s riešením iného výrobcu podľa dokumentu D4.

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.

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.

Úžitkový vzor č. 7810 s názvom „Cestné zvodidlo vhodné najmä na použitie na moste“ 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 26. apríla 2017 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Cestné zvodidlo, vhodné najmä na použitie na moste, **vyznačujúce sa tým, že** pozostáva z radu oceľových stĺpikov (1) prepojených v spodnej polovici pásom vzájomne oddeliteľne spojených oceľových zvodníc (2) a v hornej časti pásom vzájomne oddeliteľne spojených rúrkových držiadiel (3), pričom každý stĺpik (1) je zhotovený z U profilu a navrchu je na upevnenie rúrkového držadla (3) šikmo ukončený objímkovým strmeňom (4) a dole je ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou (5) s otvormi (6), pričom v spodnej polovici je stĺpik (1) zboku vybavený najmenej jedným spevnením (7) a z čelnej strany vybavený deformačným prvkom (8), pričom oceľové zvonice (2) prepojujúce stĺpiky (1) sú oddeliteľne pripojené k ich deformačným prvkom (8) a pás rúrkových držiadiel (3) je vložený do objímkových strmeňov (4) stĺpikov (1).
2. Cestné zvodidlo podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým, že** priestor medzi stĺpikmi (1) je vyplnený oceľovou mrežovinou, oddeliteľne spojenou s oceľovými stĺpikmi (1).

3. Cestné zvodidlo podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že priestor medzi stĺpkami (1) je vyplnený zvislými priečkami z guľatiny oddeliteľne spojenými s oceľovými stĺpkami (1).**
4. Cestné zvodidlo podľa nároku 1, **vyznačujúci sa tým, že priestor medzi stĺpkami (1) je vyplnený vodorovnými priečkami z rúrok, oddeliteľne spojenými s oceľovými stĺpkami (1).**
5. Cestné zvodidlo podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, **vyznačujúce sa tým, že je povrchovo protikorózne upravené pokovovaním.**

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienky novosti, 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 však 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.

Rovnako aj v prípade nesúhlasu majiteľa s názorom prvostupňového orgánu, že dokument D1 preukazuje, že rozoberateľnosť spojenia definovaná v nároku na ochranu č. 1 napadnutého riešenia nie je nová, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ v podanom rozklade nijakým spôsobom nespochybnil tvrdenie prvostupňového orgánu, že z obr. 3 v dokumente D1 je zrejmé, že jednotlivé súčasti vyobrazeného zvodidla sú vzájomne nadpájané a ani neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali, že spojenie vzniknuté prevedením podľa uvedeného obr. 3 nie je realizované rozoberateľnými spojmi, a teda, že nie je „oddeliteľne

spojené“. Na základe uvedeného a po porovnaní napadnutého riešenia a riešenia podľa dokumentu D1 možno konštatovať, že znak „oddeliteľne spojené“ obsiahnutý v znení nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru je súčasťou riešenia opísaného v dokumente D1.

K spochybneniu relevantnosti dokumentu D1 z jediného dôvodu, ktorý majiteľ v rozklade voči dokumentu D1 uviedol, a to, že tento nepredstavuje „časovo vyhovujúci materiál“, orgán rozhodujúci o rozklade odkazuje na § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého sa za stav techniky považuje akákoľvek informácia prístupná verejnosti akýmkoľvek spôsobom kdekoľvek na svete za podmienky, že spĺňa časové kritérium prístupnosti verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti technického riešenia. V posudzovanom prípade dokument D1 reprezentuje platný úžitkový vzor SK 5862 Y1, ktorý bol prístupný verejnosti 5. apríla 2011. Dokument D1 teda predstavuje plnohodnotný dokument patriaci do rovnakej oblasti ochrany ako napadnuté riešenie, ktorý bol prístupný verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti, v predmetnom prípade pred dňom podania prihlášky napadnutého riešenia, t. j. pred 11. júlom 2016. Súčasťou predmetného dokumentu je obr. 3, z ktorého pre odborníka v danej oblasti priamo a jednoznačne vyplýva konštrukčné prevedenie v ňom opísaného riešenia. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje argumenty majiteľa voči uplatneniu dokumentu D1 za nedôvodné a v rozpore s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch.

V súvislosti s názorom majiteľa, že na úžitkový vzor je všeobecne kladený nižší stupeň vynálezcovskej činnosti ako v prípade vynálezu, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, t. j. právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2007, sa úžitkovými vzormi chránili technické riešenia, ktoré boli nové, presahovali rámec prostej odbornej schopnosti a boli priemyselne využiteľné. V zákone o úžitkových vzoroch, účinnom od 1. januára 2008, bol pojem „prstá odborná spôsobilosť“ nadradený pojmom „vynálezcovská činnosť“ (§ 8). Tým došlo k zosúladieniu s právnou úpravou vynálezov (§ 8 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a zmene a doplnení niektorých zákonov). Odhliadnuc od skutočnosti, že ani počas platnosti zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch nebol dôvod pre rozdielny prístup k posudzovaniu tvorivej úrovne pri úžitkových vzoroch a patentoch, v súčasnosti, a aj v čase zápisu napadnutého úžitkového vzoru do registra, je zákonná úprava úžitkových vzoroch a patentov v tejto časti obdobná. S ohľadom na uvedené nie je tvrdenie majiteľa o rôznych stupňoch vynálezcovskej činnosti v prípade úžitkových vzorov a patentov dôvodné.

Pokiaľ ide o nesúhlas majiteľa s odôvodnením uvedeným v prvostupňovom rozhodnutí na str. 7 ods. 5, že riešenie nie je nové a v súvislosti s tvrdením majiteľa, že v žiadnom z predložených dôkazov sa neuvádza použitie mriežkoviny na vyplňovanie materiálu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z preskúmania predmetu ochrany napadnutého úžitkového vzoru tak, ako je zadaný v nárokoch na ochranu, vyplýva, že znak „mrežovina“ vyplňajúca priestor medzi stĺpkami (1) je predmetom ochrany nároku na ochranu č. 2. Vzhľadom na to, že konkrétne vyhotovenie výplne podľa nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru sa v dokumente D1 nenachádzalo, prvostupňový orgán označil tento nárok vo vzťahu k predmetnému dokumentu za nový. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, nárok na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru bol označený za nový aj voči dokumentom D2 až D6, keďže v nich nebola uvedená možnosť uskutočnenia výplne mrežovinou medzi dvoma stĺpkami. S ohľadom na uvedené je potrebné zdôrazniť, že prvostupňový orgán nekonštatoval nesplnenie podmienky novosti nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru, ako to tvrdil majiteľ, a teda podaný rozklad v tejto časti možno považovať za nedôvodný.

V súvislosti s tvrdeniami majiteľa o základnom usporiadaní cestných zvodidiel orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto nie sú vo vzťahu k meritu veci opodstatnené a relevantné. Navyše majiteľ si v jeho jednotlivých tvrdeniach navzájom odporoval – na jednej strane totiž uviedol, že cestné zvodidlá sa líšia len v detailoch a vzápätí konštatoval, že jednotlivé obrázky cestných zvodidiel sa takmer nelíšia a aj pozornému pozorovateľovi sa zdajú byť rovnaké.

Bez logickej nadväznosti na konkrétne časti napadnutého rozhodnutia a zdôvodnenia, v čom by k pochybeniu na strane prvostupňového orgánu malo dôjsť, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade aj argumentácia majiteľa, že pri posudzovaní novosti technického riešenia je potrebné posudzovať konkrétne riešenie technického problému definované v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru s konkrétnym prioritne starším dokumentom. K tejto argumentácii majiteľa možno poznamenať, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí poskytol jasný výklad praxe úradu týkajúci sa posudzovania splnenia podmienky novosti, ktorý je v súlade s už uvedenými zásadami, v zmysle ktorých sa pri

posudzovaní novosti úžitkového vzoru a porovnávaní jeho obsahu s relevantným dokumentom známym zo stavu techniky takéto hodnotenie robí vždy len vzhľadom na obsah jedného dokumentu. Riešenie sa nepovažuje za nové, ak sú všetky jeho znaky uvedené v nárokoch na ochranu zverejnené v jednom namietanom dokumente. V súlade s uvedeným výkladom prvostupňový orgán uskutočnil rozbor všetkých podstatných znakov predmetu ochrany nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru a ich porovnanie s konkrétnymi namietanými dokumentami, z ktorého vyplýva, že podľa napadnutého riešenia cestné zvodidlo tvorí rad oceľových stĺpikov (1) prepojených v spodnej polovici pásom vzájomne oddeliteľne spojených oceľových zvodníc (2) a v hornej časti pásom vzájomne oddeliteľne spojených trúbkových madiel (3). Podľa dokumentu D1 zvodidlo obsahuje stĺpiky (5), na ktorých je cez dištančný diel priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená zvodnica (1). K stĺpiku (5) je tiež pripevnené držadlo (3), prípadne aj držadlo (4), ktoré majú podľa obrázkov kruhový prierez a z obrázku č. 3 dokumentu D1 je zrejmé, že jednotlivé súčasti zvodidla sú navzájom napájané. Na základe porovnania ďalších znakov podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, ktorým je stĺpik (1) zhotovený z „U“ profilu, a ktorý je na vrchu na upevnenie trubkového madla (3) šikmo ukončený objímkovým strmeňom (4), sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s tvrdením prvostupňového orgánu, že aj podľa dokumentu D1 je stĺpik vyrobený z tyče prierezu tvaru „U“ a upevnenie držadla (4) je realizované pomocou horného strmeňa (6) prostredníctvom tvarovky (13). Rovnako aj ďalšie identifikované znaky podľa napadnutého riešenia, konkrétne, že stĺpik (1) je dole ukončený kolmo privarenou upevňovacou prírubou (5) s otvormi (6), pričom v spodnej polovici je z boku opatrený najmenej jedným spevnením (7) a z čelnej strany opatrený deformačným prvkom (8), oceľové zvodnice (2) sú oddeliteľne pripojené k ich deformačným prvkom (8) a pás trubkových madiel (3) je vložený do objímkových strmeňov (4) stĺpikov (1), boli prvostupňovým orgánom porovnané s dokumentom D1, v ktorom je stĺpik (5) dole privarený k pätej doske (12), pričom v pätej doske (12) sú usporiadané otvory na ukotvenie stĺpika (5). Stĺpik (5) je v oblasti proti zvodnici (1) a v spodnej pásnici (2) vybavený dvoma vnútornými výstuhami (11), privarenými do vnútra prierezu tvaru „U“ stĺpika (5). Na stĺpik (5) je pod zvodnicou (2) upevnený dištančný diel vyrobený z plochej oceľovej tyče, tvorený prvým profilom (9) a druhým profilom (8). Podľa obrázka č. 2 (z dokumentu D3 zverejneného v dokumente D1) je zrejmé, že v prípade použitia jednej zvodnice je táto k stĺpiku pripevnená cez deformačný prvok. Držadlo (4) je na stĺpik upevnené pomocou horného strmeňa (6) a tvarovky (13). Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že v namietanom dokumente D1 je možné identifikovať všetky podstatné znaky napadnutého riešenia, a teda predmet nároku č. 1 napadnutého úžitkového vzoru nie je nový.

Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán pri posudzovaní splnenia podmienky novosti napadnutého riešenia postupoval v súlade so zákonom o úžitkových vzoroch a zavedenou praxou úradu a vykonal porovnanie konkrétnych znakov definujúcich napadnuté riešenie s konkrétnymi znakmi konkrétneho dokumentu patriaceho do relevantného stavu techniky. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že zásada, že riešenie sa nepovažuje za nové, ak sú všetky jeho znaky uvedené v nárokoch na ochranu zverejnené v jednom namietanom dokumente, je pri posudzovaní splnenia podmienky novosti uplatňovaná univerzálne a nemenne. Priebeh konania prvostupňového orgánu uvedenému plne zodpovedá, a preto možno argumenty majiteľa v danej veci považovať za nezrozumiteľné a zmaťoché.

K prejavu nesúhlasu majiteľa s posúdením obrázkov priority starších zverejnených dokumentov s vyobrazením v napadnutom úžitkovom vzore a so zdôraznením potreby posúdenia všetkých rozdielnych znakov obsiahnutých v nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru voči namietaným dokumentom, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že k tomu, že posudzovanie napadnutého riešenia voči priority starším zverejneným dokumentom je základným princípom posudzovania zákonnej podmienky novosti, a že dokument D1 spĺňa všetky náležitosti plnohodnotného dokumentu reprezentujúceho relevantný stav techniky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, sa už orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril. Na doplnenie možno opakovane konštatovať, že z porovnania napadnutého riešenia a riešenia opísaného v dokumente D1 jednoznačne vyplýva, že oba dokumenty riešia totožný predmet – t. j. cestné zvodidlo vhodné najmä na použitie na moste, a že všetky podstatné znaky napadnutého riešenia uvedené v nároku na ochranu č. 1 sa nachádzajú v dokumente D1.

Pokiaľ ide o nesplnenie podmienky novosti nárokov na ochranu č. 3, 4 a 5 napadnutého úžitkového vzoru a podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 2, 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 orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutý úžitkový vzor č. 7810 s názvom „Cestné zvodidlo vhodné najmä na použitie na moste“ na základe podaného návrhu vymazal z registra úžitkových vzorov, keďže neboli splnené podmienky vyplývajúce z § 7 a 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.

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