



Banská Bystrica 5. 10. 2020

UV 7684/II-93-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. marca 2019 majiteľom PROTENG, s. r. o., Bieloruská 50, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice (pred zmenou adresy: Vyšehradská 27, 851 06 Bratislava), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. UV 7684/I-9-2019 z 5. februára 2019 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 7684 s názvom „Samohasiace automatické požiarné zariadenie a spôsob protipožiarnej ochrany“ z registra úžitkových vzorov, podaného navrhovateľom BlazeCut, s. r. o., Brusnicová 3299/7, 900 25 Chorvátsky Grob, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachka 1/A, 831 02 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) v nadväznosti na § 8 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. UV 7684/I-9-2019 z 5. februára 2019 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. UV 7684/I-9-2019 z 5. februára 2019 (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. 7684 s názvom „Samohasiace automatické požiarné zariadenie a spôsob protipožiarnej ochrany“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) z registra úžitkových vzorov.

Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru podal navrhovateľ podľa § 44 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 4 a v spojení s § 7 a 8 zákona o úžitkových vzoroch z dôvodu, že napadnuté riešenie nie je nové a nie je ani výsledkom vynálezcovskej činnosti. Podľa navrhovateľa sa samohasiace automatické požiarné zariadenie, ktoré je aj predmetom napadnutého úžitkového vzoru, a spôsoby protipožiarnej ochrany pomocou nich využívali dávno pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

- výtlačok z webovej stránky [www.topspeed.sk](http://www.topspeed.sk) z 27. júna 2017 obsahujúci článok s názvom „Odkúšaná revolúcia v hasiacich systémoch vozidiel sa volá Proteng“ z 27. októbra 2013 (dokument D1),
- výtlačok (PrintScreen) zo sociálnej siete používateľa BlazeCut z 1. októbra 2014 obsahujúci fotografiu stánku z výstavy, na ktorej sú vyobrazené systémy samohasiaceho automatického požiarného zariadenia „BlazeCut“ (dokument D2a),
- výtlačok z webovej stránky <http://dasmotoclub.com> z 27. júna 2017 obsahujúci článok s názvom „REVIEW: Blazecut Automatic Fire Suppression“ z 3. augusta 2014 v anglickom jazyku (dokument D2b),

- výtlačok z webovej stránky <http://texasvanagons.com> z 27. júna 2017 obsahujúci článok s názvom „Blazecut Automatic Fire Suppression“ z 3. augusta 2013 v anglickom jazyku (dokument D2c),
- výtlačok z webovej stránky <http://hamendeggs.com> z 27. júna 2017, na ktorej sú vyobrazené systémy samohasiaceho automatického požiarného zariadenia „BlazeCut“ (dokument D2d),
- kópiu propagačného materiálu, na ktorom je vyobrazený systém samohasiaceho automatického požiarného zariadenia „BlazeCut“ (dokument D2e),
- video záznam s názvom „JOGR BLAZECUT Automatic Fire Suppression System“ znázorňujúci použitie samohasiaceho automatického požiarného zariadenia „BlazeCut“ v motorovom priestore vozidla (dokument D2f),
- video záznam s názvom „BlazeCut Electrical Enclosures“ znázorňujúci použitie samohasiaceho automatického požiarného zariadenia „BlazeCut“ v poistkovej skrinke (dokument D2g),
- video záznam s názvom „Sensorslukker“ znázorňujúci použitie samohasiaceho automatického požiarného zariadenia (dokument D2h),
- výtlačok z webovej stránky <http://www.speedsterowners.com> z 27. júna 2017 obsahujúci fotografiu systému samohasiaceho automatického požiarného zariadenia a diskusiu z 31. mája 2013 v anglickom jazyku, pričom príspevok užívateľa JOGR na s. 7 a 8 a časť príspevkov na s. 11 a 15 boli preložené do slovenského jazyka (dokument D2i),
- dokument WO 2005/092446 A1 s názvom „RUPTURE PIPE FOR FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS“ zverejnený 6. októbra 2005 v nemeckom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu, nároku na ochranu č. 1 a vzťahových značiek do slovenského jazyka (dokument D3),
- dokument WO 2011/092189 A1 s názvom „METHOD FOR TRIGGERING PYROTECHNIC FIRE EXTINGUISHING DEVICES, AND THERMAL TRIGGERING SYSTEM“ zverejnený 4. augusta 2011 v nemeckom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu, nároku na ochranu č. 1 a vzťahových značiek do slovenského jazyka (dokument D4),
- dokument DE 10224505 A1 s názvom „FEUERLÖSCHSYSTEM“ zverejnený 11. decembra 2003 v nemeckom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu, nároku na ochranu č. 1 a vzťahových značiek do slovenského jazyka (dokument D5),
- dokument DE 10163527 C1 s názvom „FEUERLÖSCHVORRICHTUNG“ zverejnený 21. augusta 2003 v nemeckom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu, nároku na ochranu č. 1 a vzťahových značiek do slovenského jazyka (dokument D6),
- dokument EP 0978297 A2 s názvom „FEUERLÖSCHVORRICHTUNG MIT SCHMELZBARER FEUERLÖSCHLEITUNG“ zverejnený 9. februára 2000 v nemeckom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu, odseku 2, nároku na ochranu č. 1 a vzťahových značiek do slovenského jazyka (dokument D7),
- dokument EP 1676607 A1 s názvom „LÖSCHSYSTEM“ zverejnený 5. júla 2006 v nemeckom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu, nároku na ochranu č. 1 a vzťahových značiek do slovenského jazyka (dokument D8),
- dokument JP 61-167788 A v japonskom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu do slovenského jazyka (dokument D9),
- dokument JP 6-47106 A v japonskom jazyku, pričom bol predložený preklad názvu do slovenského jazyka (dokument D10),
- výtlačok z webovej stránky <http://www.firetrace.com> z 27. júna 2017 obsahujúci článok s názvom „SAFEGUARD TRANSPORTATION EQUIPMENT AND VEHICLES WITH ON-ROAD FIRE PROTECTION“ zo 16. októbra 2014 v anglickom jazyku, pričom bol predložený jeho preklad do slovenského jazyka (dokument D11a),
- výtlačok z webovej stránky <http://www.firetrace.com> z 27. júna 2017 obsahujúci článok s názvom „DIRECT RELEASE SYSTEMS“ v anglickom jazyku, pričom bol predložený jeho preklad do slovenského jazyka (dokument D11b).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že po posúdení všetkých predložených relevantných dokumentov bol predmet napadnutého úžitkového vzoru pôvodnej verzie nárokov na ochranu č. 1 až 12 posúdený ako nový a vyhovujúci § 7 zákona o úžitkových vzoroch, avšak nevyhovujúci § 8 predmetného zákona, pretože nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Prvostupňový orgán za skorší stav techniky v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch považoval dokumenty D1 (len s prvým obrázkom z galérie obrázkov a obrázkom znázorňujúcim aplikáciu systému Proteng v motorovom priestore autobusu), D2a, D2b, D2f, D2g, D2h, D2i, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 a D11a, pri ktorých bolo preukázané ich zverejnenie pred dátumom práva prednosti napadnutého riešenia. Zároveň uviedol, že tieto dokumenty nepredstavujú dôkazy podľa § 8 ods. 2 zákona o úžitkových

vzoroch, podľa ktorého sa pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti neprihliada na obsah patentových prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené, a teda môžu byť posudzované aj vo vzťahu k naplneniu podmienky vynálezcovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru. Pri dokumentoch D2c, D2d, D2e a D11b nebolo prvostupňovým orgánom zistené ani navrhovateľom hodnoverne preukázané ich zverejnenie, a preto tieto neboli považované za stav techniky.

Na základe rozanalyzovania namietaných dokumentov D1 (len s prvým obrázkom z galérie obrázkov a obrázkom znázorňujúcim aplikáciu systému Proteng v motorovom priestore autobusu), D2a, D2b, D2f, D2g, D2h, D2i, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 a D11a prvostupňový orgán konštatoval, že tieto dokumenty nezverejňujú všetky znaky nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, a teda nepredstavujú námietku proti jeho novosti. Keďže nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru spĺňa podmienku novosti, možno za nové považovať aj závislé nároky na ochranu č. 2 až 9 napadnutého úžitkového vzoru. Pokiaľ ide o nárok na ochranu č. 10 napadnutého úžitkového vzoru, ktorého predmetom ochrany je spôsob protipožiarnej ochrany predmetov pomocou zariadenia podľa ktoréhokoľvek z nárokov na ochranu č. 1 až 9, ktoré boli posúdené ako nové, prvostupňový orgán konštatoval nasledujúce. Vzhľadom na to, že zariadenie podľa nárokov na ochranu č. 1 až 9 je nové, za nový možno považovať aj spôsob protipožiarnej ochrany predmetov pomocou tohto zariadenia, t. j. nárok na ochranu č. 10, ako aj na ňom závislé nároky č. 11 a 12.

Pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru prvostupňový orgán postupoval v zmysle zásad metódy „problém – riešenie“. Za najbližší stav techniky označil dokument D1, keďže okrem rovnakého účelu a cieľa tento obsahuje najviac spoločných technických znakov s napadnutým riešením. Za objektívny technický problém považoval poskytnutie alternatívneho hasiaceho zariadenia s jednoduchou konštrukciou, ktorá umožní flexibilnú inštaláciu a použitie v rôznych podmienkach a objektoch. Podľa prvostupňového orgánu predmet riešenia definovaný v nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, pretože znak (2) napadnutého úžitkového vzoru [*trvalé uzatvorenie hadičky pevne nalisovanými koncovkami*] je zrejmy a predstavuje len alternatívne riešenie, ktoré pre odborníka v danej oblasti techniky priamo vyplýva z relevantných namietaných dokumentov v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti spôsobom nevyžadujúcim činnosti, ktorú by bolo možné hodnotiť ako vynálezcovskú aj vzhľadom na to, že predmetným technickým znakom nebol preukázateľne dosiahnutý akýkoľvek neočakávaný technický účinok.

Pokiaľ ide o závislé nároky na ochranu č. 2 až 9 napadnutého úžitkového vzoru, ani tieto podľa prvostupňového orgánu nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti vzhľadom na dokumenty D1, D2b a D2f v spojení so všeobecnými znalosťami odborníka v danej oblasti techniky. Ani nárok na ochranu č. 10 napadnutého úžitkového vzoru, ktorého predmetom ochrany je spôsob protipožiarnej ochrany predmetov pomocou zariadenia podľa ktoréhokoľvek z nárokov na ochranu č. 1 až 9, prvostupňový orgán nepovažoval za výsledok vynálezcovskej činnosti, pretože pre odborníka v danej oblasti vyplýva zrejmy spôsobom z dokumentu D1 a všeobecných vedomostí odborníka v stave techniky. Výsledok vynálezcovskej činnosti nepredstavuje ani spôsob uvedený v nároku na ochranu č. 11 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokom na ochranu č. 10, a to vzhľadom na dokument D1. Rovnako ani riešenie uvedené v nároku na ochranu č. 12 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokmi č. 10 a 11 nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti vzhľadom na dokument D1 v spojení s dokumentmi D2b a D2f.

Následne prvostupňový orgán posudzoval majiteľom predložený hlavný návrh na zmenené nároky na ochranu, ako aj prvý až tretí pomocný návrh na zmenené nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. V tejto súvislosti dospel k záveru, že nárok na ochranu č. 1 hlavného návrhu na zmenené nároky a tiež aj prvého, druhého a tretieho pomocného návrhu, ako aj závislé nároky na týchto nárokoch, spĺňajú podmienku novosti v zmysle § 7 zákona o úžitkových vzoroch, keďže vo význakovej časti nároku na ochranu č. 1 hlavného návrhu na zmenené nároky majiteľ ponechal znak, ktorý nie je známy zo žiadneho z namietaných relevantných dokumentov. Pokiaľ ide o posúdenie, či majiteľom predložený hlavný návrh na zmenené nároky na ochranu a následne prvý až tretí pomocný návrh na zmenené nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru spĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti, prvostupňový orgán zastal názor, že žiadna z uvedených verzií nárokov nevyhovuje ustanoveniu § 8 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

V súvislosti s návrhom majiteľa na ústne pojednávanie prvostupňový orgán konštatoval, že z predloženého návrhu na výmaz a k nemu priložených dokumentov, ako aj z ďalších podaní navrhovateľa a z vyjadrení majiteľa boli zrejmé všetky skutočnosti potrebné na vydanie rozhodnutia vo veci, pričom majiteľovi bol poskytnutý dostatočný priestor na vyjadrenie sa k návrhu na výmaz, ako aj na prípadné predloženie rôznych verzií nárokov na ochranu, ktoré by spĺňali podmienky ochrany vzhľadom na namietané dokumenty, a preto nebolo v predmetnom prípade nariadenie ústneho pojednávania potrebné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že napadnuté rozhodnutie bolo starostlivo rozpracované, avšak prvostupňový orgán sa v správnej úvahe a pri hodnotení skutkového stavu dopustil niekoľkých chýb, ktoré viedli k nesprávnemu záveru vo veci posúdenia splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti.

Z napadnutého rozhodnutia podľa majiteľa vyplynulo, že napadnutý úžitkový vzor je nový, najbližším stavom techniky pre hodnotenie vynálezcovskej činnosti je dokument D1, ktorý neopisuje znak „pevne nalisované koncovky“. V tejto súvislosti majiteľ zdôraznil, že dokument D1 pochádza od neho, týka sa staršieho typu jeho hasiaceho zariadenia, a preto mu je rozsah zverejnených znakov známy.

Majiteľ sa venoval posúdeniu rozdielu medzi napadnutým úžitkovým vzorom a dokumentom D1, pričom namietal nesprávne vyhodnotenie znaku trvalé uzatvorenie hadice vs jej uzatvorenie pomocou pevne nalisovaných koncoviek. Uviedol, že kým dokument D1 hovorí o hasiacom zariadení s „trvalo uzatvorenou špeciálnou hadičkou“, nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru definuje posudzovaný znak tak, že „konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek“. Podľa majiteľa pojem „trvalý“ vyjadruje časovú okolnosť stavu, nie je synonymom prídavného mena „pevný“, ani neopisuje vlastnosť zameniteľnú alebo potenciálne vzájomne porovnateľnú. Pevné nalisovanie pomenováva lisovaný spoj, ktorý sa nemá možnosť po nalisovaní otáčať, pričom príkladom lisovania, ktoré umožňuje otáčanie, je nit na bežných nožniciach. Práve pevné nalisovanie je definované v nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru. Trvalé uzatvorenie nepredstavuje podľa neho technický ekvivalent pevného nalisovania, ako to tvrdil prvostupňový orgán. Majiteľ zdôraznil, že tento rozdiel možno pozorovať aj vtedy, ak vytvoríme a porovnáme opozitá predmetných prídavných mien, a to „dočasný“ vs „otáčavý“. Podľa majiteľa dokument D1 navádza odborníka na trvalé, nie dočasné uzavretie, avšak napadnutý úžitkový vzor definuje spôsob uzavretia, ktorý nie je trvalý. Prídavné meno „pevne“ sa nevzťahuje na uzatvorenie, ale opisuje typ lisovania koncovky. Tento rozdiel možno pozorovať aj na spojení nároku na ochranu č. 1 a 6 napadnutého úžitkového vzoru, kde sa uvádza znak tlakového ventilu. Tlakový ventil jasne narúša možnosť trvalého uzavretia, umožňuje opakované otvorenie a zatvorenie hadice. Vzhľadom na skutočnosť, že úrad v konaní o zápise napadnutého úžitkového vzoru do registra nenamietal rozpor týchto nárokov, je podľa majiteľa zrejmé, že nárok na ochranu č. 1 opisuje možnosť aj netrvalého, dočasného uzavretia hadice, inak by boli nároky na ochranu č. 1 a 6 nejednotné a vylúčené z možnosti zápisu do registra úžitkových vzorov.

S ohľadom na uvedené majiteľ uzavrel, že ak nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru opisuje aj netrvalé uzatvorenie, nemožno tvrdiť, že takéto uzatvorenie vyplýva z dokumentu D1, ktorý jasne hovorí o trvalom uzatvorení. Slovo „pevne“ sa podľa neho nevzťahuje na uzatvorenie, ale opisuje typ lisovania koncovky, a preto medzi pojmi „trvalý“ a „pevný“ neexistuje žiadna ekvivalencia. Keďže pevné, nerotačné nalisovanie nevyplýva z dokumentu D1 žiadnym spôsobom, nemôže toto z tohto dokumentu vyplývať ani zrejmým spôsobom. Podľa majiteľa nie je rozhodujúce, či odborník mohol napadnutý úžitkový vzor vytvoriť z dokumentu D1, ale či by tak aj naozaj urobil. Tento test „could-would approach“ je známy z viacerých rozhodnutí Európskeho patentového úradu (ďalej „EPO“; napr. z rozhodnutia vo veci T 2/83, ABl. 1984, 265; T 90/84, T 7/86, ABl. 1988, 381+ T 200/94) a v podstate tento prístup hodnotí zrejmosť/nezrejmosť odvodenia nového riešenia.

Podľa majiteľa lisovanie koncoviek nie je v danej oblasti požiarnej techniky bežným technickým znakom a ani nepredstavuje bežný spôsob uzatvárania hadíc v príbuzných technických oblastiach. Odborník v danej oblasti so všetkými predpokladanými všeobecnými technickými znalosťami nemá žiadnu indíciu, aby z dokumentu D1 vytvoril nové riešenie tak, že použije lisované koncovky a že tieto nebudú rotačne voľné, ale budú pevne nalisované. Doplnil, že navrhovateľ nepreukázal, že by znak nalisovaných koncoviek vyplynul ako znak s výhodami, ktoré sú relevantné pre vyriešenie zadaného technického problému. Ak teda odborník z danej oblasti pozná stav techniky podľa dokumentu D1, má všeobecné znalosti a má pritom riešiť zadanú technickú úlohu, musí vynaložiť vynálezcovské úsilie, aby dospel k použitiu lisovaných koncoviek, keďže tieto nevyplývajú zo stavu techniky zrejmým spôsobom.

Majiteľ poznamenal, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne uviedol, že dokument D1 neposkytuje priamu informáciu o tom, že v ňom opísané zariadenie Proteng má koniec hadice opatrený tlakovým ventilom na plnenie hasiacej látky. Nesprávne však túto absenciu nahradil úvahou, že niektorá z koncoviek hadice „musí byť opatrená ventilom na plnenie hasiacej látky, pretože z technického hľadiska by nebolo možné do detekčnej hadice napustiť a natlakovať hasiacu látku“. Podľa majiteľa existuje veľa spôsobov ako do hadice napustiť a natlakovať hasiacu látku aj bez ventilu, pričom opísal jeden z produktívnych spôsobov plnenia, ktorý je obdobou bežných baliacich liniek so zatavovaním okrajov obalu. Doplnil, že takto sa dajú vytvoriť viaceré ďalšie postupy bez použitia tlakového ventilu. Podstatný pritom nie je počet rôznych možných alternatívnych postupov, ale dôležité je, že úvaha prvostupňového orgánu bola založená na zjavne nesprávnom predpoklade a viedla k nesprávne záveru pri hodnotení vynálezovskej činnosti znaku v nároku na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru. Podľa majiteľa platí, že ak existujú viaceré alternatívne a pritom funkčné možnosti bez tlakového ventilu, nedá sa jeho prítomnosť považovať za skrytý inherentný znak, ktorý síce nie je v dokumente D2 uvedený, ale odborník ho vezme do úvahy.

Podľa majiteľa je predmetný nesprávny predpoklad prvostupňového orgánu zároveň prejavom spätného posúdenia (ex-post-facto-analyse), ktoré je neprípustné (napr. rozhodnutia EPO vo veci T 564/89, T 645/92, T 795/93, T 730/96). Pri posudzovaní vynálezovskej činnosti bol braný do úvahy stav podľa napadnutého úžitkového vzoru ako počiatočný stav, pri ktorom sa potom jednotlivé znaky javia ako najvhodnejšie a prirodzené na dosiahnutie požadovaného technického účinku. Ostatné technické možnosti potom vyznievajú ako neprirodzené, dokonca ako nemožné. Avšak pri posudzovaní vynálezovskej činnosti sa má postupovať zo stavu techniky bez známosti samotného posudzovaného predmetu (rozhodnutie EPO vo veci T 564/89).

V súvislosti s pomocnými návrhmi zmenených nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru majiteľ konštatoval, že pokiaľ pôvodné znenie nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru zahŕňalo možnosť trvalého aj netrvalého uzatvorenia hadice, znenie nároku na ochranu č. 1 v druhom a treťom pomocnom návrhu vylučuje trvalé uzatvorenie hadice, keďže pevne nalisované koncovky majú v týchto upravených zneniach uzatváraciu skrutku a tlakový ventil na plnenie hasiacej látky. Z toho vyplýva, že hadica podľa zmeneného znenia nárokov na ochranu nie je uzavretá trvalo, ale len dočasne. Skrutka je typický rozoberateľný spoj a jej odskrutkovaním sa hadica otvorí. Tlakový ventil sa otvára pri dosiahnutí nastaveného tlaku a po jeho dosiahnutí je hadica otvorená na prietok tekutiny. Takýto stav je podľa majiteľa v úplnom protiklade s tým, čo uvádza dokument D1 ako najbližší stav techniky, teda že hovorí o trvalom uzatvorení hadice.

Ďalej zastal názor, že pokiaľ v predchádzajúcich úvahách (k pôvodnému zneniu nárokov a k prvému návrhu zmenených nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru) je podstatné hodnotenie, či by odborník zo stavu techniky podľa dokumentu D1 naozaj urobil myšlienkový krok k pevnému nalisovaniu, v prípade druhého a tretieho pomocného návrhu na zmenené nároky je zjavné, že v súlade s dokumentom D1 takýto myšlienkový krok vykonať nemohol. Doplnil, že kým dokument D1 navádza na trvalé uzatvorenie, nároky podľa druhého a tretieho pomocného návrhu idú protichodne proti tejto požiadavke a definujú netrvalé uzatvorenie, pričom pevné nalisovanie koncoviek je len prostriedkom na umiestnenie uzatváracej skrutky a tlakového ventilu.

Podľa majiteľa zostáva všeobecne definovaná technická úloha v platnosti aj po preformulovaní nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. V zmysle viacerých rozhodnutí sa môže riešená technická úloha preformulovať aj bez toho, aby bola súčasťou pôvodného opisu. Postoj prvostupňového orgánu, že niektorý problém nebol v napadnutom úžitkovom vzore riešený, nie je podľa neho pre objektívne hodnotenie vynálezovskej činnosti relevantný.

V súvislosti s nenariadením ústneho pojednávania majiteľ v podanom rozklade uviedol, že práve ústne pojednávanie mohlo poskytnúť efektívnu platformu na vysvetlenie rozdielov medzi napadnutým úžitkovým vzorom a najbližším stavom techniky, ktorý bol stanovený až v napadnutom rozhodnutí, a ku ktorému sa majiteľ mohol vyjadriť až v rozklade. Odmietnutie ústneho pojednávania predstavuje ukrátenie možnosti účinne sa vyjadriť ku všetkým okolnostiam, predovšetkým k dokumentu, ktorý bol prvostupňovým orgánom stanovený ako najbližší stav techniky. V tejto súvislosti majiteľ poukázal aj na skutočnosť, že napadnutý úžitkový vzor bol zapísaný do registra po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok a jeho výmaz z registra úžitkových vzorov predstavuje podstatný zásah do udeleného práva, ktorý môže byť urobený len za predpokladu, že majiteľovi nebude upreté žiadne procesné právo na obranu.

Na základe uvedených skutočností majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru zamietne a úžitkový vzor ponechá v platnosti v upravenom znení podľa niektorého z priložených návrhov so zmenenými zneniami nárokov na ochranu. Alternatívne navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie, ktoré bude vydané po ústnom pojednávaní. Zároveň požiadal o ústne pojednávanie v prípade, ak návrh na výmaz nebude zamietnutý.

Navrhovateľ sa vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 24. septembra 2019 stotožnil s napadnutým rozhodnutím a so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňa podmienky zápisu do registra úžitkových vzorov.

Uviedol, že vzhľadom na to, že majiteľ spochybnil v podanom rozklade závery prvostupňového orgánu ohľadom znakov „pevne nalisované koncovky“ a „tlakový ventil na plnenie hasiacej látky“, bude sa zaoberať len týmito znakmi. Poznamenal, že vzhľadom na to, že majiteľ v podanom rozklade nenamietal proti identifikovaniu technických znakov hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru prvostupňovým orgánom, možno vychádzať z toho, že súhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že jedným zo znakov pôvodného hlavného nároku je znak „je tvorené hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3)“. Nakoniec aj sám majiteľ v podanom rozklade uviedol, že posudzovaným znakom je „konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek“. Z uvedeného je podľa navrhovateľa zrejmé, že posudzovanými znakmi sú „trvalo uzatvorenou špeciálnou hadičkou“ z dokumentu D1 vs „hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3)“ z napadnutého úžitkového vzoru.

Navrhovateľ v nadväznosti na uvedené poukázal na to, že majiteľ sa v podanom rozklade zaoberal iba časťou tohto znaku, a to pevne nalisovanými koncovkami. Podľa navrhovateľa majiteľ argumentoval teóriou o gramatickom význame slova – prídavné meno pevný nie je synonymom prídavného mena trvalý, a preto nemôže ísť o technický ekvivalent. Avšak posúdenie, či ide alebo nejde o technický ekvivalent, nezávisí od toho, či ide alebo nejde o synonymá v gramatickom význame. V tejto súvislosti navrhovateľ konštatoval, že mu nie je jasné, proti ktorej časti napadnutého rozhodnutia táto argumentácia majiteľa smeruje, keďže ani úvaha prvostupňového orgánu, ani jeho závery neobsahujú výklad gramatického významu slov pevný a trvalý.

Ďalej poukázal na napadnuté rozhodnutie, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že za technický ekvivalent sa považujú znaky, ktorými sa dosahuje rovnaký technický účinok. Doplnil, že úlohou trvalo/pevne uzatvorených koncov hadice naplnenej hasiacou látkou je uzatvorenie hasiacej látky v hadici a zároveň účinkom, ktorý sa posudzovanými znakmi dosiahne, je uzatvorenie hasiacej látky v hadici. Podľa navrhovateľa zo znenia úžitkového vzoru vyplýva, že nebol dosiahnutý žiadny iný technický účinok uzavretia koncov hadice prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek. Zároveň nikde v opise, ani v príkladoch uskutočnenia nemožno nájsť výhody, resp. neočakávaný prínos pevne nalisovaných koncoviek v porovnaní so všeobecne definovanou trvalo uzatvorenou špeciálnou hadičkou (používanou v stave techniky pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru). Rovnako z opisu napadnutého úžitkového vzoru žiadnym spôsobom nevyplýva, že by použitie pevne nalisovaných koncoviek na uzatvorenie hadice riešilo nejaký ďalší technický problém, t. j. malo by nový alebo vyšší účinok oproti stavu techniky. S ohľadom na uvedené možno podľa navrhovateľa akékoľvek pevné/trvalé uzatvorenie koncov hadice považovať za technický ekvivalent uzavretia hadice pevne nalisovanými koncovkami.

Argumenty majiteľa uvedené v podanom rozklade, že lisovanie koncoviek nie je v danej oblasti požiarnej techniky bežným technickým znakom a ani nepredstavuje bežný spôsob uzatvárania hadíc v príbuzných technických oblastiach, označil navrhovateľ za protichodné s celosvetovo bežne používaným technologickým postupom. Podľa navrhovateľa je lisovanie koncoviek na hadice v oblasti požiarnej techniky úplne bežný, priam najbežnejší spôsob, aký sa používa pri rozvodoch hasiacej látky v hasiacich systémoch v situácii, keď hovoríme o flexibilných rozvodoch a nie pevných trubkách. Hadice, ktoré sa v požiarnej ochrane na hasiacich systémoch používajú, môžu byť z rôznych materiálov a veľkostí a sú na nich nalisované rôzne druhy koncoviek, podobne ako na hydraulických hadiciach používaných v automobilovom a iných odvetviach. Ďalej poznamenal, že na lisovanie koncoviek hadíc Proteng sa používa rovnaký lis ako na lisovanie hadíc pre hydrauliku alebo iné hasiace systémy, pričom na lise sa len menia čeľuste na lisovanie a tlak lisovania podľa priemeru lisovanej hadice a druhu materiálu. V tejto súvislosti uviedol odkaz na nasledujúce webové stránky:

- <https://instrumentationtools.com/argoniteco2-flooding-system-master-slave-cylinder-operation/>,

- <https://www.ansul.com/en/us/pages/ProductDetail.aspx?productdetail=SAPPHIRE+Systems>,
- <https://firebuyer.com/2018/05/24/johnson-controls-launches-new-sapphire-plus-70-bar-system-improved-fire-safety/>.

Navrhovateľ ďalej zastal názor, že nárok na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru je závislý na nezávislom nároku č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, t. j. riešenie podľa nároku na ochranu č. 6 musí obsahovať všetky znaky nezávislého nároku, teda aj koncovky. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti podľa neho nepochybil, pretože v napadnutom rozhodnutí vychádzal zo znakov zariadenia obsiahnutých aj v nezávislom nároku na ochranu, t. j. konce hadice sú opatrené koncovkami. Naopak, postup plnenia bez použitia ventilu na plnenie uvedený majiteľom v rozklade navrhovateľ nepovažoval za relevantný, nakoľko nejde o inú možnosť plnenia hadice, ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek hasiacou látkou.

Doplnil, že nárok na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru je okrem nároku na ochranu č. 1 závislý aj na nároku na ochranu č. 4. Zariadenie podľa nároku na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru obsahuje hadicu (1), ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3) (nárok na ochranu č. 1), jedna z týchto koncoviek (3) má uzatváraciu skrutku (4) (nárok na ochranu č. 4) a koniec hadice (1) je vybavený tlakovým ventilom (5) na plnenie hasiacej látky (2) (nárok na ochranu č. 6). Pri takej konštrukcii zariadenia ako je opísaná v nárokoch na ochranu č. 1 a 4 napadnutého úžitkového vzoru je podľa navrhovateľa nevyhnutné, aby aspoň jeden z koncov hadice bol opatrený tlakovým ventilom na plnenie hasiacej látky, inak by hasiaca látka po odpojení plniaceho zariadenia z hadice unikla. Konštrukcia zariadenia podľa nárokov na ochranu č. 1 a 4 napadnutého úžitkového vzoru nedáva inú možnosť plnenia hasiacej látky ako použitím tlakového ventilu tak, ako je to uvedené v nároku na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru.

Čo sa týka systému opísaného v dokumente D1, navrhovateľ vyjadril názor, že tento má na jednej koncovke tlakomer/manometer a druhá koncovka je uzavretá skrutkou. Tým je logické a zjavné, že minimálne jedna koncovka musí obsahovať ventil, pretože v opačnom prípade by sa hasiaca látka a tlak z hadice po odpojení plniaceho zariadenia vypustili, pričom opísal štyri možnosti takéhoto riešenia.

Navrhovateľ na záver vyjadril názor, že majiteľovi nebolo upreté žiadne procesné právo na obranu a že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vychádzal len z navrhovateľom predložených dokumentov, pričom majiteľ mal tieto dokumenty k dispozícii a mal možnosť vysvetliť rozdiel medzi napadnutým úžitkovým vzorom a najbližším stavom techniky v priebehu celého prvostupňového konania. Nariadenie ústneho pojednávania by nemalo žiaden vplyv na obsah rozhodnutia.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade majiteľom 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 vynálezovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

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

Podľa § 8 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch pri posudzovaní vynálezovskej činnosti sa 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. 7684 s názvom „Samohasiace automatické požiari zariadenie a spôsob protipožiari ochrany“, majiteľa PROTENG, s. r. o., Bieloruská 50, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice (pred zmenou adresy: Vyšehradská 27, 851 06 Bratislava), s právom prednosti od 30. januára 2015, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 15. decembra 2016 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Samohasiace automatické požiari zariadenie zahrňujúce hasiacu látku (2), **vyznačujúce sa tým, že** je tvorené hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3), vnútri hadice (1) je hasiaca látka (2), pričom hadica (1) je prispôbena narušeniu jej tesnosti účinkom požiaru.
2. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa nároku 1, **vyznačujúce sa tým, že** hadica (1) je aspoň čiastočne ohybná, výhodne je z polyamidu.
3. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, **vyznačujúce sa tým, že** hasiaca látka (2) je v hadici (1) pod tlakom.
4. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, **vyznačujúce sa tým, že** aspoň jedna koncovka (3) má uzatváraciu skrutku (4).
5. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, **vyznačujúce sa tým, že** aspoň jeden koniec hadice (1) má chránič, výhodne má teplom zmršťovací PVC chránič.
6. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, **vyznačujúce sa tým, že** koniec hadice (1) je vybavený tlakovým ventilom (5) na plnenie hasiacej látky (2).
7. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, **vyznačujúce sa tým, že** hasiaca látka (2) je v pevnom stave a/alebo v kvapalnom stave a/alebo v plynnom stave.
8. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, **vyznačujúce sa tým, že** hadica (1) je dlhá aspoň 400 mm.
9. Samohasiace automatické požiari zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, **vyznačujúce sa tým, že** hadica (1) má priemer 18 mm.
10. Spôsob protipožiari ochrany predmetov pomocou zariadenia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, **vyznačujúci sa tým, že** hadica (1) sa vopred pripevní do blízkosti chráneného predmetu a v prípade



požiaru sa účinkom zvýšenej teploty naruší tesnosť a/alebo celistvosť hadice (1) a cez vzniknutý otvor v hadici (1) unikne hasiaca látka (2) do okolia chráneného predmetu, čím sa požiar hasí.

11. Spôsob protipožiarnej ochrany predmetov podľa nároku 10, **vyznačujúci sa tým, že** k narušeniu hadice (1) dochádza pri teplote vyššej ako 120 °C.

12. Spôsob protipožiarnej ochrany predmetov podľa nároku 10 alebo 11, **vyznačujúci sa tým, že** hadica (1) sa pripevní priamo k chránenému predmetu, výhodne pomocou pružných sťahovacích pásov.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia naplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti, a to vo vzťahu k predmetu ochrany definovanému v nárokoch na ochranu č. 1, 5 a 6 napadnutého úžitkového vzoru. Zároveň spochybnil posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 1 predloženého v druhom a treťom pomocnom návrhu na zmenené nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. S ohľadom na uvedené, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, preskúma napadnuté rozhodnutie v majiteľom vymedzenom rozsahu.

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

K tvrdeniu majiteľa, že prvostupňový orgán dospel k nesprávnemu záveru o nesplnení podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, pretože zo znaku „trvalo uzatvorená špeciálna hadička“, známeho zo stavu techniky, nevyplýva znak „pevne nalisované koncovky“, zadaný v napadnutom úžitkovom vzore, nakoľko trvalé uzatvorenie nepredstavuje technický ekvivalent pevného nalisovania, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Podľa majiteľa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na str. 28, záver štvrtého odseku, nesprávne tvrdí, že trvalé uzatvorenie predstavuje technický ekvivalent pevného nalisovania. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že v prípade znaku (2) napadnutého technického riešenia ide o konkrétne riešenie, ktoré je v plnej miere a bez zvyšku obsiahnuté vo všeobecnom riešení s rovnakým technickým účinkom známom z dokumentu D1 (trvalo uzatvorená špeciálna hadička), a tak uvedený technický znak napadnutého úžitkového vzoru a namietaného dokumentu D1 možno považovať za technický ekvivalent. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že prvostupňový orgán netvrdil, že trvalé uzatvorenie predstavuje technický ekvivalent pevného nalisovania, pretože sa odvolal na znak (2), ktorý je potrebné posudzovať v celom svojom význame vyplývajúcom z kontextu napadnutého rozhodnutia. Z rozboru na str. 26, tretí odsek, napadnutého rozhodnutia vyplýva jasná definícia technických znakov zadaných a posudzovaných prvostupňovým orgánom, kde sa uvádza, že pod znakom (2) sa rozumie skupina vzájomne súvisiacich znakov: „je tvorené hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3)“, t. j. prvostupňový orgán neposudzoval trvalé uzatvorenie voči pevnému nalisovaniu koncoviek, ale trvalo uzatvorenú hadicu voči hadici uzatvorenej pevne nalisovanými koncovkami. Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie majiteľa o pochybení prvostupňového orgánu vo výklade výrazov „pevne“ a „trvalo“ sú neopodstatnené, keďže sami osebe a ani v spojení s významom „uzatvorenie“ bez ďalších súvisiacich znakov nie sú nikde v napadnutom rozhodnutí posudzované. Z tohoto dôvodu považuje orgán rozhodujúci o rozklade ďalšiu argumentáciu majiteľa súvisiacu s výkladom uvedených výrazov za irelevantnú a nebude sa ňou bližšie ďalej zaoberať.

Pred samotným posúdením splnenia či nesplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na uvedenú podstatnú zásadu hodnotenia podmienky vynálezcovskej činnosti voči stavu techniky a to, že pri jej hodnotení je možné uplatnenie kombinácie informácií pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých zdrojov, ako aj so všeobecnými poznatkami odborníka v danej oblasti techniky. K samotnému posúdeniu vynálezcovskej činnosti predmetu,

ktorý je chránený podľa nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento je vo význakovnej časti zadefinovaný tak, že „konce hadice (1) sú uzatvorené prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3)“. Z uvedeného vyplýva, že v nárokovanom samohasiacom automatickom požiarnom zariadení sú na koncoch hadice koncovky nie len umiestnené (bez ohľadu na to, akým spôsobom sú upevnené), ale že hadica je nimi aj uzatvorená. Či ide o trvalé alebo dočasné uzatvorenie, nie je bližšie špecifikované, na základe čoho je potrebné rozsah ochrany vyplývajúci zo znenia nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru vykladať v tom zmysle, že pokrýva obe možnosti, t. j. pevne nalisované koncovky umožňujú tak trvalé, ako aj dočasné, resp. rozoberateľné uzatvorenie, pričom podstatným zostáva tá skutočnosť, že priamo koncovkami (3) sú konce hadice (1) uzatvorené. V opise systému Proteng zverejneného v dokumente D1 sa uvádza, že tento je tvorený trvalo uzatvorenou špeciálnou hadičkou, v ktorej sa nachádza plynový hasiaci prostriedok. Na základe uvedeného rozboru a porovnania orgán rozhodujúci o rozklade zastáva rovnaký názor ako prvostupňový orgán, že v porovnávaných prípadoch je dosahovaný výsledok rovnaký, teda uzatvorením hadice sa zabraňuje úniku natlakovanej hasiacej látky z nej. Zhodne s prvostupňovým orgánom považuje riešenie podľa dokumentu D1 za riešenie týkajúce sa všeobecného, bližšie nešpecifikovaného spôsobu uzatvorenia koncov hadice, avšak na rozdiel od názoru prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje riešenie uzatvorenia koncov hadice pomocou pevne nalisovaných koncoviek za technický ekvivalent všeobecného riešenia, ale za účelový výber zo spôsobov uzatvorenia hadice, akými odborník v danom obore disponoval v čase pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že nalisovanie koncoviek na hadice akéhokoľvek druhu je považované za technológiu dobre známu v stave techniky pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru, rovnako sú za dobre známe považované aj výhody týmto spôsobom uzatvárania či osadzovania. Samotný výber konkrétneho spôsobu uzatvorenia hadice samohasiaceho automatického požiarného zariadenia je pre odborníka v danej oblasti techniky považovaný za rutinnú záležitosť neprinášajúcu neočakávané výhody a účinky, ktorá nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Dôkazom, že spôsob upevnenia koncoviek na hadice nalisovaním nepredstavuje pre odborníka vynaloženie vynálezcovského úsilia je aj skutočnosť, že z obsahu napadnutého úžitkového vzoru nijakým spôsobom nevyplýva, že majiteľ by bol nútený riešiť akýkoľvek problém súvisiaci s výberom spôsobu upevnenia koncoviek na uzatvorenie hadice samohasiaceho automatického zariadenia podľa napadnutého riešenia. S ohľadom na uvedené skutočnosti je nutné predmet nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, týkajúci sa hadice trvalo uzatvorenej prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek, vyhodnotiť ako vyplývajúci zrejším spôsobom z dokumentu D1 v kombinácii so všeobecnými vedomosťami odborníka v danom odbore, nevyžadujúci si vynaloženie akejkoľvek vynálezcovskej činnosti.

Čo sa týka predmetu nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, v rozsahu ochrany ktorého je hadica dočasne (nie trvalo) uzatvorená prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na obsah videozáznamu, ktorý reprezentuje dokument D2f, ktorého hodnotenie vykonané prvostupňovým orgánom majiteľ nijakým spôsobom nenapadol a ani sa nijakým spôsobom nevyjadril k jeho relevantnosti voči napadnutému riešeniu. Dokument D2f zverejňuje samohasiace požiarné zariadenie „BlazeCut“. Toto zariadenie je vo videozázname v čase 0:13 až 0:18 a v čase 1:46 celú vyobrazené a jasne rozlišuje, že pozostáva z ohybnej plastovej hadičky, ktorá je opatrená koncovkami na jednom konci s manometrom a na druhom konci tesniacou skrutkou. Aj keď sú koncovky hadičky tohto zariadenia kompaktné obalené, hrany tesniacej skrutky na konci koncovky sú dobre rozpoznateľné. Pre odborníka v danej oblasti techniky je bezpochyby jasné, že šesťhranná úprava koncovky, tesniacej skrutky slúži na použitie kľúča, a že takéto ukončenie/uzatvorenie hadice je rozoberateľné, t. j. dočasné. Ako už bolo konštatované, voľba, akým spôsobom je koncovka, ktorá či už trvalo alebo dočasne uzatvára hadicu, upevnená na koncoch hadice, je považovaná za rutinnú záležitosť neprinášajúcu neočakávané výhody a účinky. Na základe uvedeného je potrebné predmet nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru, týkajúci sa hadice dočasne (nie trvalo) uzatvorenej prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek, vyhodnotiť ako vyplývajúci zrejším spôsobom z dokumentu D2f v kombinácii so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky, nevyžadujúci si vynaloženie akejkoľvek vynálezcovskej činnosti.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmet nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru v plnom rozsahu (trvalého aj dočasného uzatvorenia hasiacej látky v hadici) nespĺňa požiadavku vynálezcovskej činnosti vyplývajúcu z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

V súvislosti s tvrdením majiteľa, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil, že niektorá z koncoviek hadice „musí byť opatrená ventilom na plnenie hasiacej látky, pretože z technického hľadiska by nebolo

možné do detekčnej hadice napustiť a natlakovať hasiacu látku“, keďže existuje veľa spôsobov ako do hadice napustiť a natlakovať hasiacu látku aj bez ventilu, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že s týmto argumentom je možné súhlasiť. Ako uviedol majiteľ, príkladom bez ventilového prevedenia je spôsob, keď sa do celého balenia hadice v metráži naplní a natlakuje hasiaci látka a pri udržaní tlaku sa v rozstupoch konce hadice zatavia. Na druhej strane je však potrebné zdôrazniť, že ak je odborník v danom odbore postavený pred otázkou ako riešiť problematiku výmeny alebo dopĺňania hasiacej látky v samohasiacom automatickom požiarnom zariadení známom v stave techniky, je vybavenie jedného konca hadice tlakovým ventilom rutinnou záležitosťou, nakoľko vedomosť o funkcii tlakového ventilu a možnosti jeho použitia v konštrukcii koncovky hadice je považovaná za všeobecnú vedomosť odborníka v danom odbore. V znení nároku na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru je jasne zadefinovaný účel, na ktorý má tlakový ventil (5) slúžiť, a to na naplnenie hadice (1) hasiacou látkou (2). V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že kombináciou riešení podľa dokumentov D1 a D2f a všeobecných vedomostí odborníka v danom odbore je odborník schopný dospieť k riešeniu podľa nároku na ochranu č. 6 napadnutého úžitkového vzoru bez vynaloženia vynálezcovského úsilia.

Z kontextu podaného rozkladu vyplýva, že za sporné považoval majiteľ aj posúdenie predmetu ochrany nároku na ochranu č. 5 napadnutého úžitkového vzoru, pričom jeho jediným argumentom, s odvolávaním sa na str. 29, odsek 6 napadnutého rozhodnutia je, že postoj prvostupňového orgánu, že niektorý problém nebol v napadnutom úžitkovom vzore riešený, nie je pre objektívne hodnotenie vynálezcovskej činnosti relevantné. V súvislosti s uvedeným majiteľ argumentoval tiež tým, že v zmysle viacerých rozhodnutí sa môže riešená technická úloha preformulovať aj bez toho, aby bola súčasťou pôvodného opisu, k čomu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V zmysle rozhodnutia Sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu vo veci T 530/90 je preformulovanie technického problému vzhľadom na najbližší stav techniky prípustné za predpokladu, že problém bol takto vyjasnený a nárokovanie riešenie bolo odvoditeľné z prihlášky ako celku v jej pôvodnom podaní. Na základe uvedeného sú argumenty majiteľa v rozpore so zavedenou praxou a akékoľvek domáhanie sa zmeny formulácie problému, ktorý by mal napadnutý úžitkový vzor riešiť, bez jej podloženia v pôvodnom podaní, je potrebné považovať za neoprávnené.

V súvislosti so samotným predmetom nároku na ochranu č. 5 napadnutého úžitkového vzoru, ktorého podstatným znakom je, že aspoň jeden koniec hadice (1) má chránič, výhodne má teplom zmršťovací PVC chránič, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na obsah napadnutého úžitkového vzoru, kde v časti Príklad uskutočnenia majiteľ uvádza nasledujúce: „Tieto chrániče zabezpečujú, aby sa predišlo drobným zraneniam pri manipulácii so zariadením a aby sa kovovými koncovkami nepoškodili prípadné citlivé okolité predmety pri inštalácii zariadenia.“ Žiadny iný účel z obsahu napadnutého úžitkového vzoru nevyplýva, na základe čoho je možné prínos napadnutého riešenia týkajúci sa chrániča voči namietaným dokumentom posudzovať len v tomto vzťahu. Vychádzajúc z uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom dokumentu D1 je samohasiace automatické požiarné zariadenie, kde obidve koncovky hadice sú opatrené fóliou. Rovnako tak aj dokument D2f vo videozázname z času 0:13 až 0:18 a z času 1:46 sa týka zariadenia „BlazeCut“, ktorého koncovky sú opatrené farebnou fóliou. V oboch prípadoch je zřejmé, že fólia na koncovkách zariadenia je bezpochyby schopná plniť ochrannú funkciu v celom rozsahu požadovanom majiteľom v napadnutom úžitkovom vzore, pričom na voľbu konkrétneho materiálu použitého ako chránič nie je potrebné vynaloženie žiadnej vynálezcovskej činnosti.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade, v zhode s prvostupňovým orgánom, konštatuje, že predmet ochrany nároku č. 5 napadnutého úžitkového vzoru, v spojení s nárokmi č. 1 až 4, zřejmým spôsobom vyplýva z obsahu dokumentu D1 alebo dokumentu D2f, a preto ho nemožno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Pokiaľ ide o nespĺnenie podmienky vynálezcovskej činnosti nárokov na ochranu č. 2 až 4 a nárokov na ochranu č. 7 až 12 napadnutého úžitkového vzoru, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hodnotenie uvedených nárokov vykonané prvostupňovým orgánom nebolo v podanom rozklade zo strany majiteľa spochybnené, a preto uvedené nebude predmetom preskúmania v konaní o rozklade.

Majiteľ v podanom rozklade, odvolávajúc sa na znenie nároku na ochranu č. 1 v druhom a treťom pomocnom návrhu na zmenené nároky, argumentoval tým, že po úprave nárok na ochranu č. 1 na rozdiel od dokumentu D1 definuje netrvalé uzatvorenie hadice a odborník vychádzajúci z dokumentu D1 by k takémuto riešeniu nedospel. Orgán rozhodujúci o rozklade po rozbere preformulovaného nároku na ochranu č. 1 poukazuje na to, že podstatné znaky, na ktoré požaduje majiteľ ochranu v druhom pomocnom návrhu na zmenené nároky, vznikli spojením znakov zadefinovaných v nároku č. 1, 4 a 6 napadnutého úžitkového

vzoru, pričom z rozsahu ochrany je už vylúčené riešenie, v ktorom boli konce hadice (1) uzatvorené prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3) trvalo. Podstatné znaky, na ktoré požaduje majiteľ ochranu v nároku na ochranu č. 1 v treťom pomocnom návrhu na zmenené nároky, vznikli spojením znakov zadefinovaných v nároku č. 1, 4, 5 a 6 napadnutého úžitkového vzoru, pričom z rozsahu ochrany aj tohto nároku je už vylúčené riešenie, v ktorom boli konce hadice (1) uzatvorené prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3) trvalo.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade odkazuje na už uvedené hodnotenie riešenia, v rozsahu ochrany ktorého je hadica dočasne uzatvorená prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek vyplývajúca z rozsahu nárokov na ochranu napadnutého úžitkového vzoru voči riešeniu obsiahnutého v dokumente D2f v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka v danej oblasti techniky. Opakovane je nutné konštatovať, že dokument D2f poskytuje videozáznam zariadenia, na ktorom je jasne zobrazené, že toto pozostáva z ohybnej plastovej hadičky, ktorá je opatrená koncovkami na jednom konci s manometrom a na druhom konci tesniacou skrutkou, t. j. zariadenia tvoreného dočasne uzatvorenou hadicou naplnenou hasiacou látkou, ktorého koncovky sú opatrené farebnou fóliou plniacou funkciu chrániča zabezpečujúceho, aby sa predišlo drobným zraneniam pri manipulácii so zariadením a aby sa kovovými koncovkami nepoškodili prípadné citlivé okolité predmety pri inštalácii zariadenia. Rovnako je nutné opakovane zdôrazniť, že voľba, či je koncovka upevnená na koncoch hadice nalisovaním alebo iným odborníkovi známym spôsobom, je považovaná za rutinnú záležitosť neprinášajúcu neočakávané výhody a účinky. Rutinnou záležitosťou je aj vybavenie jedného konca hadice tlakovým ventilom za účelom dosiahnutia plnenia hadice hasiacou látkou. V zmysle uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmet ochrany definovaný v nároku na ochranu č. 1 v druhom a treťom pomocnom návrhu na zmenené nároky je potrebné odmietnuť z dôvodu, že žiadna z uvedených verzií nárokov nevyhovuje ustanoveniu § 8 zákona o úžitkových vzoroch, teda nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

V súvislosti s tvrdeniami majiteľa ohľadom potreby nariadenia ústneho pojednávania a jeho požiadavky o jeho nariadenie v prípade, ak návrh na výmaz nebude zamietnutý, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Konanie pred úradom je ovládané zásadou písomnosti. Ústne pojednávanie správny orgán nariadi obligatórne, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo fakultatívne v prípade, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu (§ 21 ods. 1 správneho poriadku). Zároveň platí, že ak o návrhu na výmaz úžitkového vzoru nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov konania, úrad určí dátum ústneho pojednávania (§ 45 ods. 7 zákona o úžitkových vzoroch). Účastník konania teda na nariadenie ústneho pojednávania nemá právny nárok, resp. má právo byť prizvaný na ústne pojednávanie v prípade, ak sa v rámci správneho konania vykonáva. Avšak samotné rozhodnutie o tom, či ústne pojednávanie v danej veci má opodstatnenie, teda či prispeje k objasneniu skutkových okolností prípadu, prislúcha výlučne správne orgánu. V posudzovanom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade povaha veci nevyžaduje, aby v konaní o rozklade podanom majiteľom proti prvostupňovému rozhodnutiu bolo nariadené ústne pojednávanie. Písomné podania predložené účastníkmi konania v rámci prvostupňového a druhostupňového konania považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dostatočné pre rozhodnutie v predmetnej veci, nakoľko sú z nich zrejmé všetky skutočnosti potrebné na vydanie rozhodnutia o rozklade. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôvodné žiadosti majiteľa na nariadenie ústneho pojednávania vyhovieť.

Pokiaľ ide o argumenty majiteľa uvedené v podanom rozklade, že ústne pojednávanie mohlo poskytnúť efektívnu platformu na vysvetlenie rozdielov medzi napadnutým úžitkovým vzorom a najbližším stavom techniky, ktorý bol stanovený až v napadnutom rozhodnutí, a ku ktorému sa majiteľ mohol vyjadriť až v rozklade, a tiež že odmietnutie ústneho pojednávania predstavuje ukrátenie možnosti účinne sa vyjadriť ku všetkým okolnostiam, orgán rozhodujúci o rozklade tieto nepovažuje za dôvodné. Majiteľovi bol v konaní na prvom stupni poskytnutý dostatočný priestor na vyjadrenie sa k navrhovateľom podanému návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, teda nebol ukrátený na žiadnych procesných právach, pričom podkladom napadnutého rozhodnutia boli podania obidvoch účastníkov konania. Námietku majiteľa, že k otázke najbližšieho stavu techniky sa mohol vyjadriť až v rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôvodnú a poznamenáva, že majiteľ pred vydaním napadnutého rozhodnutia mal k dispozícii návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru spolu so všetkými jeho prílohami, a teda mohol sa vyjadriť ku všetkému, čo bolo podkladom pre vydanie prvostupňového rozhodnutia, čo aj urobil.

K tvrdeniu majiteľa, že výmaz z registra úžitkových vzorov predstavuje podstatný zásah do udeleného práva, ktorý môže byť urobený len za predpokladu, že majiteľovi nebude upreté žiadne procesné právo na obranu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľovi neboli v posudzovanom prípade upreté žiadne

procesné práva. Na doplnenie možno uviesť, že zákon o úžitkových vzoroch umožňuje vykonať výmaz úžitkového vzoru z registra, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradne moci preukáže splnenie zákonných podmienok.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že riešenie podľa úžitkového vzoru č. 7684 s názvom „Samohasiace automatické požiarne zariadenie a spôsob protipožiarnej ochrany“ nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 zákona o úžitkových vzoroch, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutý úžitkový vzor na základe podaného návrhu vymazal z registra úžitkových vzorov.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou. 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. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.  
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.  
Sliačska 1/A  
831 02 Bratislava