



Banská Bystrica 4. 11. 2022

UV 8282/II-78-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. septembra 2021 majiteľom ARTCO, s. r. o., Kamenná 7, 010 01 Žilina, v konaní zastúpeným spoločnosťou Kapa Beta, s. r. o., Slovenského národného povstania 365/76, 018 51 Nová Dubnica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. UV 8282/I-36-2021 z 10. augusta 2021 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 8282 s názvom „Fotovoltaická strešná krytina“ z registra úžitkových vzorov, podaného navrhovateľom HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto (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 § 7 ods. 1 a 8 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zameiata a rozhodnutie zn. UV 8282/I-36-2021 z 10. augusta 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. UV 8282/I-36-2021 z 10. augusta 2021 (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. 8282 s názvom „Fotovoltaická strešná krytina“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“) z registra úžitkových vzorov. Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru podal navrhovateľ z dôvodu, že napadnuté riešenie nie je spôsobilé na ochranu podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nie je nové a nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Na preukázanie svojich tvrdení navrhovateľ spolu s návrhom predložil nasledujúce dôkazy:

- kópiu reklamného materiálu „RHEINZINK týkajúceho sa produktov „Solar PV Standing Seam“ and „Solar PV Click Roll Cap System“ v anglickom jazyku a kópiu prekladu prvej strany (ďalej „dokument D1a“),
- výtlačok z webovej stránky www.pvdatabase.org/products_view_details.php?ID=12 z 3. júla 2020 týkajúci sa produktov „Solar PV Standing Seam“ and „Solar PV Click Roll Cap System“ v anglickom jazyku a kópiu prekladu (ďalej „dokument D1b“),
- výtlačok z webovej stránky <http://solarpanelspundoko.blogspot.com/2017/05> obsahujúci informácie o solárnych paneloch z 31. mája 2017 (ďalej „dokument D1c“),
- kópiu katalógu „Metrolite lightweight roofing“ v anglickom jazyku a kópiu reklamného materiálu o fotovoltaickom systéme Metrotile (ďalej „dokument D2“),

- dokument GB 2488902 A s názvom „A composite insulating panel“ zverejnený 12. septembra 2012 s právom prednosti z 8. marca 2011 a kópiu prekladu podrobného opisu a nárokov (ďalej „dokument D3“),
- dokument EP 2 565 340 A1 s názvom „Roof covering“ zverejnený 6. marca 2013 s právom prednosti z 31. augusta 2011 a kópiu prekladu opisu (ďalej „dokument D4“),
- dokument DE 10 2009 022 732 A1 s názvom „Photovoltaischer Solardachstein“ zverejnený 2. decembra 2010 s právom prednosti z 26. mája 2009 a kópiu prekladu opisu a patentového nároku č. 1 (ďalej „dokument D5“),
- dokument US 2010/0154857 A1 s názvom „Laminated thin film photovoltaic system“ zverejnený 24. júna 2010 s právom prednosti z 19. decembra 2008 a kópiu prekladu anotácie (ďalej „dokument D6“),
- kópiu publikácie, študijného textu s názvom „Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením“, Spáčil, P., Střední škola polytechnická, Olomouc, 2015 (ďalej „dokument D7“),
- výtlačok z webovej stránky <http://stavebnikomunita.cz/m/blogpost?id=6453524%3ABlogPost%3A18081> obsahujúci článok s názvom „Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků“ z 10. marca 2012 (ďalej „dokument D8“),
- kópiu publikácie, študijného textu s názvom „Realizace klempířských prací a dovedností“, Polehňa, V., z 30. septembra 2012 (ďalej „dokument D9“; spolu aj „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutý úžitkový vzor nespĺňal v čase jeho zápisu podmienky na zápis do registra podľa ustanovení § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože nároky na ochranu č. 1 a 2 nie sú nové a nároky na ochranu č. 3 a 4 nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti.

Po preskúmaní namietaných dokumentov prvostupňový orgán uviedol, že všetky boli zverejnené pred dátumom práva prednosti napadnutého riešenia a sú teda relevantnými materiálmi pre námietku voči novosti a vynálezcovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru.

Pokiaľ ide o návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru uplatnený z dôvodu, že napadnuté riešenie v čase jeho zápisu do registra nebolo nové, prvostupňový orgán uviedol, že technické riešenie sa nepovažuje za nové, ak sú všetky jeho znaky zverejnené v jednom namietanom dokumente, pričom kombinovať informácie známe z viacerých dokumentov nie je možné. Na základe porovnania nároku na ochranu č. 1 napadnutého riešenia [fotovoltická strešná krytina obsahuje dlhú súvislú tenkú lamelu (1), ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky, a ktorá je na vonkajšej strane vybavená trvalo upevneným pružným fotovoltickým pásom (2)] s riešením podľa dokumentu D1 [solárny fotovoltický systém pozostáva z modulov pripevnených k jednotlivým panelom RHEIZINK, ktoré sú dlhé a súvislé (dĺžka je viacnásobkom šírky), pričom ide o tenkovrstvé panely, na ktoré sa pripevňujú solárne moduly] prvostupňový orgán konštatoval, že dokument D1 obsahuje všetky znaky hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. S ohľadom na uvedené dospel k záveru, že napadnuté riešenie tak, ako je definované v nároku na ochranu č. 1, nie je voči dokumentu D1 nové. Vzhľadom na skutočnosť, že v napadnutom riešení je podľa nároku na ochranu č. 2 lamela (1) prednostne kovová a podľa dokumentu D1 sú panely RHEIZINK tiež kovové, prvostupňový orgán konštatoval, že ani nárok na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru nie je vzhľadom na dokument D1 nový.

Čo sa týka nárokov na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru, prvostupňový orgán na základe porovnania napadnutého riešenia s dokumentami D1 až D9 dospel k záveru, že nárok na ochranu č. 3 je vzhľadom na namietané dokumenty nový. Nakoľko nárok na ochranu č. 4 je závislý na nároku č. 3, je aj tento voči namietaným dokumentom nový.

Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán následne posúdil splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti len pre nároky na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokmi na ochranu č. 1 a 2, na ktorých sú závislé, pričom pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“. Po preskúmaní namietaných dokumentov konštatoval, že do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý úžitkový vzor možno zaradiť dokumenty D1 až D6, ktoré sa tiež zaoberajú umiestnením fotovoltických zariadení na stavebných konštrukciách. Pokiaľ ide o dokumenty D7 až D9, uviedol, že tieto priamo neriešia fotovoltické zariadenia, ale prezentujú spôsoby upevnenia kovových plechov, ich spájanie, ktoré je pri riešeníach fotovoltických zariadení, resp. pri prepájovaní kovových panelov/lamiel využívané. S ohľadom na uvedené konštatoval, že porovnateľným riešením obsahujúcim najviac podstatných znakov nároku na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru je riešenie obsiahnuté v dokumente D1, a preto tento považoval za najbližší stav techniky.

Porovnaním znakov napadnutého riešenia definovaného v nároku na ochranu č. 3 v spojení s nárokmi na ochranu č. 1 a 2 [fotovoltaická strešná krytina obsahuje súvislú tenkú lamelu (1), ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky a ktorá je prednostne kovová, pričom lamela (1) je na okrajoch vybavená výstupkami (6, 7) – prvý výstupok (6) je z vnútornej strany lamely (1) v spodnej časti vybavený vytvarovaným záhybom (3) na vonkajšej strane výstupku (6) je usporiadaný kotviaci pásik (4) a druhý výstupok (7) je hladký a na vonkajšej strane je ukončený zahnutím (5) vytočeným do vnútra – a pri spájaní lamiel zahnutie (5) jednej lamely (1) zapadne do záhybu (3) predchádzajúcej lamely (1), ktorá je bezpečnostne ukotvená skrutkami v kotviacom pásiku (4)] a znakov riešenia výrobku RHEIZINK opísaného v dokumente D1 [ide o dlhý a súvislý fotovoltaický panel predstavujúci tenkú lamelu vyrobenú z kovu, na ktorý sa pripevňujú solárne moduly (napr. rámové moduly UNI-SOLAR alebo flexibilné moduly UNI-SOLAR, ktoré sú vytvorené ako flexibilný tenkovrstvový súvislý pás), pričom fotovoltaický pás je na panel/lamelu RHEIZINK lepený medzi stojatými drážkami a na ich vzájomné prepojenie je využívaná dvojité stojatá drážka alebo uhlová stojatá drážka] dospel prvostupňový orgán k záveru, že rozdiel medzi uvedenými riešeniami je v spôsobe úpravy kovových lamiel na ich okraji na účely prepojenia lamiel. Na základe porovnania týchto rozdielných znakov uviedol, že porovnávané riešenia majú rovnaké technické účinky, t. j. zabezpečujú vzájomné spojenie lamiel/panelov vedľa seba v mieste ich dlhšej časti, pričom rozdielnymi technickými znakmi nie sú dosiahnuté odlišné technické účinky. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán za objektívny technický problém označil vytvorenie alternatívneho spoja dvoch susediacich lamiel/panelov použitých v systéme fotovoltaických prvkov.

Následne poukázal na skutočnosť, že z bežnej praxe predstavujúcej všeobecné vedomosti odborníkov z danej oblasti techniky je zrejmé, že pri spájaní kovových častí plechových pásov, napríklad aj pri pokrývaní striech, sa používajú rôzne techniky, čo možno vidieť aj v dokumentoch D7 až D9). Zámerom tohto spojenia je vytvoriť pevný spoj dvoch častí plechových komponentov, ktorý má dosiahnuť nielen ich prepojenie, ale má aj zabrániť vnikaniu vody, snehu a nečistôt do týchto spojení. V prípade porovnávaných riešení ide podľa prvostupňového orgánu v podstate o vytvorenie zvýšených okrajov (výstupkov) lamely/panela na obidvoch stranách za účelom prekrytia jedného okraja jednej lamely/panela okrajom druhej lamely/panela, pričom tieto okraje (výstupky) musia byť ohnuté, alebo sa ohýbajú vzájomne spolu a dodatočne. Uvedeným vytvorením výstupkov (6, 7) a zapadnutia zahnutia (5) jednej lamely (1) do záhybu (3) predchádzajúcej lamely (1) však nie je dosiahnutý odlišný technický účinok ako je to v prípade riešenia uhlovej stojatej drážky podľa dokumentu D1. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že napadnuté riešenie podľa nároku na ochranu č. 3 predstavuje technický ekvivalent, ktorý pre odborníka z danej oblasti techniky vyplýva zrejmým spôsobom z riešenia známeho z dokumentu D1 v spojení s informáciami z dokumentov D7 až D9 a zo všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky, a teda takéto riešenie nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

V súvislosti s posúdením splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokmi č. 1 až 3, na ktorých je tento závislý, prvostupňový orgán uviedol, že napadnuté riešenie definované v predmetnom nároku na ochranu je fotovoltaický pás upevnený medzi prvým výstupkom (6) a druhým výstupkom (7). Z dokumentu D1 vyplýva, že fotovoltaický UNI-SOLAR flexibilný modul usporiadaný ako fotovoltaický nalepovací pás je tiež nalepený na rovnej ploche lamely/panelu Reinzink, ktorý síce priamo neobsahuje výstupky (6 a 7), ktoré túto lamelu ohraničujú, ale obsahuje stojaté drážky. Z obrázkov a rozmerov uvedených v dokumente D1 je zrejmé, že tento fotovoltaický pás je rovnako ako v napadnutom úžitkovom vzore upevnený na rovnej časti lamely/panelu, t. j. medzi stojatými drážkami na jej/jeho okrajoch. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že v nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru v porovnaní s riešením podľa dokumentu D1 možno nájsť rovnaké technické znaky, ktoré majú rovnaké technické účinky, t. j. upevnenie/nalepenie fotovoltaického pásu medzi výstupkami/drážkami slúžiacimi na vzájomné prepojenie panelov. Podľa prvostupňového orgánu riešenie umiestnenia a upevnenia fotovoltaického pásu na lamelu podľa nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru je rovnaké ako v dokumente D1, a preto nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru nepredstavuje také riešenie, ktoré by nebolo zrejmé z doterajšieho stavu techniky (z dokumentu D1) v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka, a teda nejde o riešenie, ktoré by bolo výsledkom vynálezcovskej činnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí. Uviedol, že napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávne zisteného skutkového stavu a na to nadväzujúceho nesprávneho právneho posúdenia veci.

Za nesprávny majiteľ považoval záver prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru nie sú vo vzťahu k dokumentu D1 nové. Odvolal sa na svoje vyjadrenie k návrhu na výmaz, že technické riešenie spoločnosti RHEIZINK je technologicky absolútne nedokonalé a v praxi nerealizovateľné. Poukázal na skutočnosť, že materiál zo zliatiny zinku a titánu, ktorý bol, resp. by mal byť použitý na tvar plechu, má oproti materiálu použitému v napadnutom úžitkovom vzore, ktorý má ocelové jadro, veľmi veľkú rozťažnosť a jeho povrchová úprava v styku s iným materiálom spôsobuje chemickú reakciu, ktorá znižuje samotnú životnosť materiálu a taktiež zhoršuje funkčnosť a použiteľnosť takéhoto riešenia. Zdôraznil, že predmetom ochrany úžitkovým vzorom je také riešenie, ktoré je priemyselne využiteľné, tzn. ak je plne funkčné a realizovateľné. Naopak, technické riešenie, ktoré nie je v praxi plne funkčné, nemôže byť posudzované ako riešenie zhodné s napadnutým riešením. Majiteľ skonštatoval, že uvedenou námietkou sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberal.

Majiteľ považoval za nesprávne aj hodnotenie nárokov na ochranu vo vzťahu k dokumentu D1. Uviedol, že samotné technické riešenie napadnutého úžitkového vzoru pozostáva zo štyroch nárokov na ochranu, ktoré sú na seba navzájom previazané a tvoria celok. Podľa majiteľa, ak nie sú všetky štyri nároky totožné s jedným dokumentom vo všetkých jeho častiach, nemožno tvrdiť, že napadnutý úžitkový vzor nie je nový. Prvostupňový orgán preto nesprávne vyslovil, že nároky č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru nie sú vo vzťahu k dokumentu D1 nové a tento dokument obsahuje všetky znaky hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. Majiteľ odmietol konštatovanie prvostupňového orgánu, že systém UNI-SOLAR zahŕňa fotovoltický pás, ktorého moduly sú prichytené k panelom RHEZINK. Podľa jeho názoru z dokumentu D1 nesporne vyplýva, že krytinu tvoria panely RHEZINK, ktoré sú z pozdĺžnych spájaných dielcov, na ktorých sú vertikálne za sebou umiestnené fotovoltické moduly, pričom ich základom je sklená hmota, teda nemôže ísť o pružné pásy, ako to uviedol navrhovateľ a prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Majiteľ zastal názor, že uvedený systém, ako to vyplýva z dokumentu D1, nie je vybavený žiadnymi fotoelektrickými pásmi.

Podľa majiteľa sa riešenie solárnych panelov RHEZINK zásadne odlišuje od napadnutého riešenia, ktoré zahŕňa súvislý pružný fotovoltický pás z trvanlivého polyméru dobre prepúšťajúceho slnečné svetlo. Je teda zrejmé, že dokument D1 neobsahuje všetky znaky hlavného nároku napadnutého úžitkového vzoru, a preto navrhovateľ dokumentom D1 nemohol preukázať, že nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru nie je nový. Rovnako nepreukázal ani to, že nárok na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru nie je nový, keďže tento je závislý na nároku na ochranu č. 1.

Majiteľ tiež zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, keď v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že nároky na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru nie sú výsledkom vynálezcovskej činnosti. V tejto súvislosti majiteľ uviedol, že navrhovateľ bol povinný preukázať, že v prípade nároku na ochranu č. 3 nedošlo k vynaloženiu vynálezcovskej činnosti, čo však neurobil. Navrhovateľ síce označil celý rad materiálov, ktoré sa zaoberajú klampiarskym spájaním, avšak žiadny z nich podľa majiteľa neobsahuje spoj tak, ako je definovaný podľa nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru. Podľa majiteľa v napadnutom riešení nejde o bežné spojenie dvoch plechov, a preto v prípade nároku na ochranu č. 3 je vynálezcovská činnosť vynaložená. Zdôraznil, že pri znalosti namietaných dokumentov nemohol dospieť k napadnutému riešeniu bez vynaloženia vynálezcovskej činnosti, pričom ani navrhovateľ nijakým spôsobom nepreukázal, že nárok na ochranu č. 3 je iba ekvivalentom, ktorý oproti známym riešeniam nič neprináša. Podľa majiteľa je zrejmé, že v rámci napadnutého riešenia muselo dôjsť k istému technickému pokroku, spočívajúcemu najmä v úspore pracovného času a v zabránení natekania vody do spoja, čo je vždy problematické a nie je to nevyhnutné zvlášť uvádzať. Na základe uvedeného majiteľ konštatoval, že v prípade nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru došlo k vynaloženiu vynálezcovskej činnosti. S ohľadom na uvedené aj nárok na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru, ktorý je na nároku na ochranu č. 3 závislý, je rovnako výsledkom vynálezcovskej činnosti.

V nadväznosti na uvedené majiteľ poznamenal, že splnenie podmienky vynálezcovskej činnosti je potrebné posudzovať vo vzťahu k vybraným znakom, ktoré musia prinášať lepší a pôvodne neočakávaný výsledok. V posudzovanom prípade napadnuté riešenie prináša zreteľne lepší výsledok čo do realizácie, ako aj technického prevedenia a najmä použitia v praxi, a preto je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom. Majiteľ poukázal na skutočnosť, že práve skúmanie, akým spôsobom je daný problém riešený, je súčasťou posúdenia splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti. Podľa majiteľa však prvostupňový orgán samotné technické riešenie z hľadiska jeho účinku a praktického prevedenia neskúmal.

Na záver majiteľ zdôraznil, že skutočnosť, že existuje systém, ktorý využíva slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie, sám osebe neznamená, že všetky technické riešenia a produkty využívajúce fotovoltaické prvky sú totožné. Takýto prístup by bol podľa majiteľa trvalo neakceptovateľný a z hľadiska ochrany práv duševného vlastníctva právne neudržateľný.

Na základe uvedených skutočností majiteľ konštatoval, že napadnutý úžitkový vzor spĺňal v čase zápisu do registra úžitkových vzorov a aj v čase rozhodovania o jeho výmaze podmienky ochrany podľa zákona o úžitkových vzoroch. Doplnil, že dôkazy predložené navrhovateľom, o ktoré sa napadnuté rozhodnutie opiera, opak nepreukázali, hoci by ho mali nepochybne preukázať.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 19. novembra 2021 odmietol názor majiteľa, že napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávne zisteného skutkového stavu a na to nadväzujúceho nesprávneho právneho posúdenia veci.

V súvislosti s otázkou posúdenia novosti nárokov na ochranu č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru navrhovateľ uviedol, že majiteľ v podanom rozklade iba opätovne poukázal na to, že technické riešenie uvedené v dokumente D1 je údajne technicky nedokonalé až nerealizovateľné a zdôraznil dôležitosť použitých materiálov. Navrhovateľ v tomto kontexte zastal názor, že informácie týkajúce sa materiálu použitého v napadnutom riešení nie sú vôbec relevantné, pretože nároky na ochranu napadnutého úžitkového vzoru neuvádzajú žiadne podrobnosti ohľadne materiálov lamiel. Nárok na ochranu č. 1 napadnutého úžitkového vzoru hovorí iba o dlhej súvislej tenkej lameli, ktorá môže byť prednostne kovová, ako následne definuje závislý nárok na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru. Podľa navrhovateľa informácie o materiáli uvedené majiteľom nemôžu nič zmeniť na posúdení novosti alebo vynálezovskej činnosti.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal jeho námietkou, podľa ktorej, aby mohlo byť technické riešenie zhodné, musí byť funkčné a realizovateľné, navrhovateľ uviedol, že táto námietka nie je zmysluplná. Podľa navrhovateľa je zodpovednosťou prihlasovateľa, resp. majiteľa, aby svoje riešenie dostatočným spôsobom odlišil od stavu techniky. Ak majiteľ definoval svoje riešenie široko, iba všeobecnými parametrami lamely s tým, že je prednostne kovová, nemôže namietať, keď je riešenie obsahujúce kovovú lamelu z iných materiálov posudzované ako zhodné. Doplnil, že výhody alebo nevýhody rôznych materiálov nemôžu byť považované za relevantné.

V súvislosti s poukazom majiteľa na to, že riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru pozostáva zo štyroch nárokov na ochranu, ktoré sú navzájom previazané a tvoria celok, a preto ich nie je možné odčleniť, navrhovateľ súhlasil s prvostupňovým orgánom, ktorý pri posudzovaní novosti a vynálezovskej činnosti postupoval nárok po nároku, od nezávislého nároku na ochranu k nárokom závislým, a posudzoval vždy riešenie v znení jednotlivých nárokov na ochranu.

Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán správne posúdil podmienku novosti nárokov na ochranu č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru, keď považoval panely RHEIZINK v dokumente D1 za dlhé súvislé tenké lamely v zmysle napadnutého úžitkového vzoru. Druhý kľúčový znak riešenia, a to upevnenie pružných tenkovrstevných fotovoltaických pásov na vonkajšej strane lamely, je dobre viditeľný z obrázkov dokumentu D1. Navrhovateľ sa stotožnil aj s konštatovaním prvostupňového orgánu, že flexibilné moduly UNI-SOLAR sú vytvorené ako flexibilný pás, ktorý je možné lepiť na akýkoľvek povrch, podľa uvedenia aj na plachty, člny, platené markízy a pod. Skonštatoval, že konkrétne materiály používané majiteľom a uvádzané v rozklade (fotovoltaický pás z tenkého polyméru, dobre prepúšťajúceho slnečné svetlo) nemôžu na tomto posúdení nič zmeniť, lebo tieto technické znaky nie sú uvedené v posudzovaných nárokoch na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. S ohľadom na uvedené navrhovateľ označil záver prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru nie sú nové, za správny a náležité odôvodnený.

Pokiaľ ide o nároky na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru, navrhovateľ poukázal na to, že v návrhu na výmaz dokumenty týkajúce sa klampiarskeho spájania uviedol ako dokumenty svedčiace o nedostatku vynálezovskej činnosti týchto nárokov a takto ich posúdil aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. V tejto súvislosti poznamenal, že ak by tieto dokumenty zobrazovali zhodný spoj, nebolo by možné hovoriť ani o novosti nárokov na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru. Samotná skutočnosť, že sa spoje líšia oproti spojom opísaným v stave techniky (a sú teda potenciálne nové v porovnaní s doterajším stavom techniky), nestačí podľa navrhovateľa k preukázaniu vynálezovskej činnosti. Prvostupňový orgán podľa navrhovateľa správne konštatoval, že rozdiel medzi porovnávanými riešeniami je

iba v spôsobe úpravy kovových lamiel na ich okraji na účely prepojenia lamiel, ktorý je predmetom nárokov na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru. Uchytenie prvkov prostredníctvom výstupkov, ohybov, zahnutí a záhybov je totiž vo všeobecnosti štandardným a všeobecne známym postupom v klampiarskom odbore.

Ďalej navrhovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa pri svojom posúdení správne zameral na to, aký technický účinok bol dosiahnutý rozdielnymi technickými znakmi uvedenými v nárokoch na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru, pričom dospel k záveru, že porovnávané riešenia majú rovnaké technické účinky, t. j. zabezpečujú vzájomné spojenie lamiel/panelov vedľa seba v mieste ich dlhšej časti. Objektívnym technickým problémom bolo teda vytvorenie alternatívneho spoja dvoch susediacich lamiel/panelov použitých v systéme fotovoltických prvkov. Ak nebolo možné preukázať dosiahnutý odlišný technický účinok, je podľa navrhovateľa zrejmé, že v prípade riešenia podľa nárokov na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru ide o technický ekvivalent, ktorý pre odborníka z danej oblasti techniky vyplýva zrejším spôsobom z riešenia známeho z najbližšieho dokumentu D1 v spojení s informáciami z dokumentov D7 až D9 a zo všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky.

V tejto súvislosti navrhovateľ zdôraznil, že v napadnutom úžitkovom vzore nie sú uvedené žiadne dôkazy, ako ani žiadne indície, prečo by malo predmetné riešenie (tento spoj) predstavovať akýkoľvek posun oproti doterajšiemu stavu techniky, a prečo by malo byť chápané ako lepšie a prinášajúce pôvodne neočakávaný výsledok. Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ skonštatoval, že posúdenie otázky vynálezcovskej činnosti nárokov na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru bolo prvostupňovým orgánom vykonané správne a bolo dostatočne jasne odôvodnené.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a 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 sa za stav techniky na účely tohto zákona považuje všetko, čo bolo kdekoľvek predtým, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti podľa § 34 ods. 1, prístupné 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 § 8 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch pri posudzovaní vynálezcovskej 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. 8282 s názvom „Fotovoltaická strešná krytina“ majiteľa ARTCO, s. r. o., Kamenná 7, 010 01 Žilina, s právom prednosti od 29. septembra 2017 bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 15. októbra 2018 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Fotovoltaická strešná krytina, **vyznačujúca sa tým, že** obsahuje dlhú súvislú tenkú lamelu (1), ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky, a ktorá je na vonkajšej strane vybavená trvalo upevneným pružným fotovoltaickým pásom (2).
2. Fotovoltaická strešná krytina podľa nároku 1, **vyznačujúca sa tým, že** lamela (1) je prednostne kovová.
3. Fotovoltaická strešná krytina podľa nárokov 1 a 2, **vyznačujúca sa tým, že** lamela (1) je vybavená na každom pozdĺžnom okraji v celej dĺžke lamely (1) jedným výstupkom (6, 7) z jej základnej roviny, pričom prvý výstupok (6) je z vnútornej strany lamely (1) v spodnej časti vybavený vytvarovaným záhybom (3) na vonkajšej strane výstupku (6) je usporiadaný kotviaci pásik (4), pričom druhý výstupok (7) je hladký a na vonkajšej strane je ukončený zahnutím (5) vytočeným do vnútra.
4. Fotovoltaická strešná krytina podľa nároku 1 až 3, **vyznačujúca sa tým, že** fotovoltaický pás je upevnený medzi prvým výstupkom (6) a druhým výstupkom (7).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia, či napadnutý úžitkový vzor bol spôsobilý na ochranu podľa ustanovenia § 4 v spojení s § 7 a 8 zákona o úžitkových vzoroch, resp. nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 1 a 2 nie sú nové a nároky na ochranu č. 3 a 4 nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti.

Majiteľ v podanom rozklade nesúhlasil so stanoviskom prvostupňového orgánu, že znaky hlavného nároku na ochranu (nároku č. 1) a nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru sú obsahom dokumentu D1, v dôsledku čoho riešenie predmetných nárokov voči dokumentu D1 nie je možné považovať za nové. Z odôvodnenia majiteľa vyplýva, že dokument D1 nepovažuje za relevantný pre posúdenie novosti napadnutého riešenia, pretože použitím zliatiny zinku a titánu, ako nosného materiálu pod fotovoltaický pás, na rozdiel od ním použitého materiálu s oceľovým jadrom, je riešenie podľa dokumentu D1 nedokonalé a v praxi nerealizovateľné. Vo vzťahu k riešeniu opísanému v dokumente D1 ďalej uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne konštatoval, že systém UNI-SOLAR zahŕňa fotovoltaický pás, ktorého moduly sú prichytené k panelom RHEZINK. Podľa majiteľa z dokumentov D1 nesporne vyplýva, že krytinu tvoria panely RHEZINK, ktoré sú z pozdĺžnych spájaných dielcov, na ktorých sú vertikálne za sebou umiestnené fotovoltaické moduly, pričom ich základom je sklená hmota, teda podľa neho nemôže ísť o pružné pásy. Systém opísaný v dokumente D1 podľa majiteľa nie je vybavený žiadnymi fotoelektrickými pásmi a na rozdiel od tohto riešenia, riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru zahŕňa pružný fotovoltaický pás z trvanlivého polyméru, z čoho je zrejmé, že dokument D1 neobsahuje všetky znaky hlavného nároku napadnutého úžitkového vzoru. V rámci spochybňovania stanoviska prvostupňového orgánu v otázke posúdenia novosti napadnutého riešenia majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán postupoval nesprávne, keď riešenie napadnutého úžitkového vzoru pozostávajúce zo 4 nárokov, ktoré sú navzájom previazané, rozčlenil. V tejto súvislosti zastal názor, že ak nie sú všetky štyri nároky totožné s jedným dokumentom vo všetkých jeho častiach, nie je možné tvrdiť, že napadnutý úžitkový vzor pozostávajúci zo všetkých štyroch nárokov nie je nový.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že technické riešenie sa nepovažuje za nové, ak sú všetky jeho znaky zverejnené v jednom namietanom dokumente. V zmysle § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený znením nárokov na ochranu. Každá prihláška úžitkového vzoru musí obsahovať aspoň jeden nezávislý (hlavný) nárok na ochranu, v ktorom sú uvedené všetky podstatné technické znaky nutné na charakterizovanie a uskutočnenie riešenia v celom nárokovanom rozsahu. Tento nárok môže byť doplnený jedným alebo viacerými nárokmi (tzv. závislými nárokmi na ochranu), ktoré preberajú všetky znaky nároku, na ktorý sa odvolávajú a tieto znaky bližšie špecifikujú alebo rozvíjajú. Z uvedeného pre napadnuté riešenie vyplýva, že hlavný nárok na ochranu (nárok č. 1) je posudzovaný samostatne ako riešenie nezávislé na riešení definovanom v nasledujúcich nárokoch, pričom rozsah jeho ochrany je určený jeho znením (v ňom vymenovanými konštrukčnými znakmi). Predmet ochrany nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru je posudzovaný ako riešenie definované znakmi vymedzenými v nároku č. 1, rozšírený o znak, že „lamela (1) je prednostne kovová“. Inak povedané, predmetom ochrany nároku na ochranu č. 2 je fotovoltaická strešná krytina tvorená všetkými

konštrukčnými znakmi zadefinovaným v hlavnom nároku na ochranu, pričom je bližšie špecifikovaný materiál lamely, a to vymedzením, že táto je prednostne kovová. Nárok na ochranu č. 2 je svojím znením nezávislý na riešení podľa nárokov na ochranu č. 3 a 4. Predmet ochrany nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru sa odvoláva na nároky na ochranu č. 1 a 2, z čoho vyplýva, že preberá všetky znaky definované v týchto nárokoch a bližšie špecifikuje okraje lamely (1) výstupkami (6, 7). Predmet ochrany nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru sa odvoláva na nároky na ochranu č. 1 až 3 a bližšie špecifikuje umiestnenie fotovoltického pásu (2). V prípade nároku na ochranu č. 4 je v dôsledku použitej spojky „až“ v odvolávaní sa na predchádzajúce nároky, rozsah ochrany daný rozsahom vyplývajúcim z každého nároku na ochranu č. 1, 2 a 3 samostatne, ako aj v ich vzájomnej kombinácii. Z uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že tvrdenie majiteľa o nesprávnom postupe prvostupňového orgánu pri hodnotení novosti jednotlivých nárokov na ochranu vychádza z nesprávneho výkladu ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch a zásad výkladu nárokov na ochranu. S ohľadom na uvedené nebudú argumenty majiteľa o konkrétnom materiálovom zložení (riešenia podľa dokumentu D1) predmetom posudzovania, nakoľko konkrétne materiálové zloženie lamely a ani materiálové zloženie fotovoltického pásu nespadá do rozsahu ochrany napadnutého úžitkového vzoru.

K samotnému posúdeniu otázky novosti napadnutého riešenia, teda predmetu nárokov na ochranu č. 1 a 2, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Rozsah ochrany hlavného nároku na ochranu (nároku č. 1) je vymedzený konštrukčnými znakmi, z ktorých je nárokováná fotovoltická strešná krytina zložená, a to v znení, že „obsahuje dlhú súvislú tenkú lamelu (1), ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky, a ktorá je na vonkajšej strane vybavená trvalo upevneným pružným fotovoltickým pásom (2)“. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej veci opakovane zdôrazňuje, že s ohľadom na § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch do rozsahu ochrany uvedeného nároku nepatrí konkrétne materiálové zloženie lamely a ani materiálové zloženie fotovoltického pásu. Dokument D1 opisuje prefabrikovaný panel RHEINZINK® obsahujúci články UNI-SOLAR®, konkrétne solárny fotovoltický systém pozostávajúci z tenkovrstvových modulov UNI-SOLAR® pripevnených k jednotlivým panelom Rheinzink pomocou odolnej celoplošnej lepiacej technológie. V časti „Údaje o module“ sa uvádzajú základné údaje o fotovoltickom module, z ktorých pre odborníka v danej oblasti techniky nespochybniteľne vyplýva, že predmetným modulom je fotovoltický článok vyrobený metódou Triple Junction z tenkovrstvového kremíka, ktoré, ako je danému odborníkovi známe, sa vyznačujú pružnosťou a ľahkosťou. Na základe charakteristiky riešenia opísaného v dokumente D1 orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že dokument D1 obsahuje všetky znaky hlavného nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru, a teda napadnuté riešenie podľa hlavného nároku na ochranu nie je voči dokumentu D1 nové.

Ako bolo uvedené, predmetom ochrany nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru je fotovoltická strešná krytina tvorená všetkými konštrukčnými znakmi zadefinovaným v nároku na ochranu č. 1 s vymedzením, že lamela (1) je prednostne kovová. Vzhľadom na skutočnosť, že z obsahu dokumentu D1 vyplýva, že panely RHEINZINK® sú kovové, orgán rozhodujúci o rozklade aj v tomto prípade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že riešenie definované v nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru nie je vzhľadom na dokument D1 nové.

Riešením podľa nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru je fotovoltická strešná krytina tvorená dlhou súvislou tenkou lamelou (1), ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky, a ktorá je na vonkajšej strane vybavená trvalo upevneným pružným fotovoltickým pásom (2), pričom lamela (1) je prednostne kovová a je vybavená na každom pozdĺžnom okraji v celej dĺžke lamely (1) jedným výstupkom (6, 7) z jej základnej roviny, pričom prvý výstupok (6) je z vnútornej strany lamely (1) v spodnej časti vybavený vytvarovaným záhybom (3) na vonkajšej strane výstupku (6) je usporiadaný kotviaci pásik (4), pričom druhý výstupok (7) je hladký a na vonkajšej strane je ukončený zahnutím (5) vytočeným do vnútra.

K posúdeniu novosti predmetu ochrany nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, že „Pri porovnaní napadnutého riešenia podľa nároku na ochranu č. 3 a riešenia podľa dokumentu D1 možno uviesť, že riešenie podľa D1 neobsahuje rovnaké výstupky (6, 7), ani vytvarovaný záhyb (3) v spodnej časti z vnútornej časti lamely na výstupku (6) ako napadnuté riešenie a tiež neobsahuje kotviaci pásik (4). Ako už bolo uvedené pri dokumente D1 sa na vzájomné spájanie lamiel využíva uhlová stojatá drážka, pričom tieto drážky je možné uzavrieť ručne alebo pomocou drážkovačky, a teda možno konštatovať, že nárok na ochranu č. 3 je možné označiť za nový voči namietanému dokumentu D1.“, čo možno považovať za správne.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že nároky na ochranu č. 3 a 4 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňajú podmienku vynálezcovskej činnosti. Podľa majiteľa v riešení definovanom v nároku na ochranu č. 3 nejde o bežné spojenie dvoch plechov, ale prináša lepšie riešenie čo do realizácie, ako aj technického prevedenia a najmä použitia v praxi.

Pokiaľ ide o posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri hodnotení jej splnenia sa posudzuje, či napadnuté riešenie pre odborníka v danej oblasti nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky, t. j. či jeho odlišnosti oproti riešeniu podľa namietaného dokumentu prekračujú rámec bežných, profesionálnych schopností odborníka v danej oblasti, a to vzhľadom na riešenie opísané v namietanom dokumente, prípadne v spojení so všeobecne známymi skutočnosťami v príslušnej oblasti techniky, resp. znalosťami, ktoré sú v danej oblasti bežne využívané a známe. Vychádza sa pritom z obsahu posudzovaného riešenia, a to najmä z cieľa, dosiahnutie ktorého posudzované riešenie sleduje, resp. z toho, aký problém či nedostatok doterajšieho stavu techniky odstraňuje alebo rieši inak. Následne sa hodnotí, či k posudzovanému riešeniu je možné dospieť na základe znalostí získaných z doterajšieho stavu techniky a všeobecných vedomostí v danom odbore iba logickým úsudkom bez vynaloženia vynálezcovskej činnosti alebo nie. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že z opisu napadnutého riešenia vyplýva, že nevýhodou riešení v doterajšom stave techniky, z ktorých majiteľ vychádzal, a ktorých nedostatky chcel napadnutým riešením odstraňovať, boli „vyššia hmotnosť dodatočne montovaných systémov vyžadujúcich podpornú kovovú konštrukciu“ a „pri fotovoltických šindľoch značné množstvo elektrických spojov z dôvodu obmedzených rozmerov jednotlivých prvkov“. Z obsahu napadnutého úžitkového vzoru však nijakým spôsobom nevyplýva, že by bol majiteľ nútený riešiť akýkoľvek problém súvisiaci so vzájomným spájaním lamiel s nalepeným fotovoltickým pásom.

Pri posudzovaní splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti napadnutého úžitkového vzoru do registra prvostupňový orgán postupoval podľa zásad metódy „problém-riešenie“, ktorá je v súčasnosti štandardne používaná pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti. Na základe tejto metódy je možné v maximálnej možnej miere zachovať objektivitu v procese hodnotenia prekročenia rámca odborných schopností či vynálezcovskej činnosti, resp. zrejmosti/nezrejmosti napadnutého riešenia, a to stanovením objektívneho technického problému. Aplikáciou uvedenej metódy bol prvostupňovým orgánom za najbližší stav techniky stanovený dokument D1. Rozdiel medzi dokumentom D1 a napadnutým riešením bol identifikovaný „v spôsobe úpravy kovových lamiel na ich okraji na účely prepojenia lamiel“. Na základe porovnania technických účinkov dosahovaných porovnávanými riešeniami prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané riešenia majú rovnaké technické účinky, t. j. zabezpečujú vzájomné spojenie lamiel/panelov vedľa seba v mieste ich dlhšej časti. Za objektívny technický problém stanovil vytvorenie alternatívneho spoja dvoch susediacich lamiel/panelov použitých v systéme fotovoltických prvkov. Uvedené závery považuje orgán rozhodujúci o rozklade za správne a súčasne poukazuje na to, že postup ako taký a jeho jednotlivé kroky vykonané prvostupňovým orgánom v rámci hodnotenia vynálezcovskej činnosti neboli majiteľom v podanom rozklade napadnuté a spochybnené.

K otázke, či riešenie podľa nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru vyplýva zrejším spôsobom z riešenia známeho z dokumentu D1 v spojení s informáciami z dokumentov D7 až D9 a všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky, ako to v napadnutom rozhodnutí konštatoval prvostupňový orgán, uvádza orgán rozhodujúci o rozklade nasledujúce. V riešení podľa nároku na ochranu č. 3 je spájanie lamiel s fotovoltickým pásom vyriešené tým, že okraje lamely sú vyhnuté do tvaru výstupkov (6, 7), kde prvý výstupok (6) je z vnútornej strany v spodnej časti vybavený vytvarovaným záhybom (3) a na vonkajšej strane kotviacim pásikom (4) a druhý výstupok (7) je na vonkajšej strane ukončený zahnutím (5) vytočeným do vnútra, t. j. spájanie lamiel je realizované na princípe tzv. klik zámku. V dokumente D1 je spájanie panelov RHEINZINK® s nalepenými fotovoltickými článkami UNI-SOLAR® realizované pomocou dvojitej drážky alebo uhlovej stojatej drážky a systému „Click Roll Cap“, ktorý pracuje na princípe dvojstranného klik zámku. Z uvedeného je pre odborníka v stave techniky zrejmé, že v oboch prípadoch majú vyvýšené okraje nosnej lamely/panelu vyhnutie vytvorené zahnutím plechu, t. j. je zrejmé, že ide o drážkový spoj s ohybom. Obe riešenia k dosiahnutiu účinného spoja využívajú klik zámok strešných krytín, pričom rozdielom je to, že riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru je realizované ako jednostranný klik systém, kým riešenie podľa dokumentu D1 je realizované ako dvojstranný klik systém.

Pokiaľ ide o dokumenty D7 až D9, tieto prezentujú základné techniky spájania kovových častí plechových pásov, pričom sú študijným materiálom určeným pre stredné školy. Na základe obsahu je potrebné ich považovať za základ

všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky. Vychádzajúc zo základných vedomostí, ktoré dokumenty D7 až D9 poskytujú, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vytvorenie drážkového spoja s ohybom je pre odborníka v danej oblasti techniky rutinnou záležitosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že riešenie v dokumente D1 využíva na dosiahnutie účinného spoja dvoch susediacich panelov s nalepenými fotovoltaickými článkami systém „Click Roll Cap“, je zrejmé, že klip zámok strešných krytín bol odborníkovi známy pred dňom práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru. Z uvedeného vyplýva, že úprava lamiel na ich okraji vyhnutím podľa napadnutého úžitkového vzoru nepredstavuje pre odborníka v danej oblasti techniky riešenie prinášajúce neočakávané výhody a účinky a na jej realizáciu nebolo nutné vynaložiť vynálezcovskú činnosť. V tejto súvislosti možno poukázať na skutočnosť, že dôkazom, že napadnuté riešenie nepredstavuje pre odborníka vynaloženie vynálezcovského úsilia, je aj to, že z obsahu napadnutého úžitkového vzoru nijakým spôsobom nevyplýva, že by bol majiteľ nútený riešiť akýkoľvek problém súvisiaci so vzájomným spájaním lamiel s nalepeným fotovoltaickým pásom. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že riešenie podľa nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa požiadavku vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, pretože, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, je ďalšou alternatívou známych riešení, ktorá vyplýva pre odborníka z danej oblasti techniky zrejmým spôsobom z riešenia známeho z dokumentu D1 v spojení s informáciami z dokumentov D7 až D9 a všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky.

V súvislosti s nárokom na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že predmetom jeho ochrany je fotovoltaická strešná krytina definovaná konštrukčnými znakmi podľa nároku na ochranu č. 1 až 3, pričom je bližšie špecifikované, že fotovoltaický pás je upevnený medzi prvým výstupkom (6) a druhým výstupkom (7). Nárok na ochranu č. 4 sa odvoláva na nároky na ochranu č. 1 až 3, z čoho, ako už bolo uvedené, vyplýva, že rozsah ochrany nároku na ochranu č. 4 je daný rozsahom vyplývajúcim z každého z nárokov na ochranu č. 1, 2 a 3 samostatne, ako aj rozsahom vyplývajúcim z ich vzájomnej kombinácie.

Riešenie podľa nárokov na ochranu č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru bolo vyhodnotené ako nie nové vzhľadom na obsah dokumentu D1 a riešenie podľa nároku na ochranu č. 3 ako nespĺňajúce vynálezcovskú činnosť vzhľadom na informácie vyplývajúce z dokumentu D1 v spojení s informáciami z dokumentov D7 až D9 a všeobecných vedomostí odborníka v danej oblasti techniky.

V riešení podľa dokumentu D1 je tenkovrstvový fotovoltaický modul UNI-SOLAR® nalepený na nosnom kovovom paneli RHEINZINK®, pričom z obrázkov je zrejmé, že fotovoltaický modul je vo forme pásu a je umiestnený medzi stojatými drážkami, ktoré sa nachádzajú na pozdĺžnych okrajoch nosného panelu (lamely), t. j. medzi vystúpenými okrajmi lamely. Z uvedeného vyplýva, že riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru v spojení len s nárokom na ochranu č. 1 nespĺňa požiadavku novosti, pretože všetky definujúce znaky sú známe z dokumentu D1, konkrétne: fotovoltaická strešná krytina tvorená dlhou súvislou tenkou lamelou, ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky, na ktorej je trvalo upevnený pružný fotovoltaický pás, ktorý je upevnený medzi stojatými vyhnutými drážkami nachádzajúcimi sa na pozdĺžnych okrajoch lamely, t. j. medzi nešpecifikovaným prvým a druhým výstupkom. Riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru v spojení len s nárokmi na ochranu č. 1 a 2 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa požiadavku novosti, pretože všetky definujúce znaky sú známe z dokumentu D1, vrátane znaku, že lamela je prednostne kovová.

Riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 napadnutého úžitkového vzoru v spojení s nárokom na ochranu č. 3, ktorý zahŕňa znaky definované v nárokoch na ochranu č. 1 a 2 a bližšie špecifikuje prvý a druhý výstupok na okraji lamely, je potrebné považovať za nové, keďže riešenie podľa nároku na ochranu č. 3 bolo vyhodnotené ako spĺňajúce požiadavku novosti. Avšak riešenie podľa nároku na ochranu č. 3 bolo na základe uvedených dôvodov vyhodnotené ako nespĺňajúce požiadavku vynálezcovskej činnosti. Súčasne bolo uvedené, že umiestnenie a upevnenie fotovoltaického pásu na lamelu medzi vystúpenými okrajmi lamely je známe z dokumentu D1. V dôsledku uvedeného možno riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 v spojení s nárokom na ochranu č. 3 považovať za riešenie, ktoré zrejmým spôsobom vyplýva z doterajšieho stavu techniky – z dokumentu D1 v spojení so všeobecnými vedomosťami odborníka, a teda nejde o riešenie, ktoré by bolo výsledkom vynálezcovskej činnosti. S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že riešenie podľa nároku na ochranu č. 4 v spojení s nárokom č. 1 a/alebo 2 nespĺňa požiadavku novosti v zmysle § 7 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch a v spojení s nárokom č. 3 nespĺňa požiadavku vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 citovaného zákona.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutý úžitkový vzor č. 8282 s názvom „Fotovoltická strešná krytina“ na základe podaného návrhu vymazal z registra úžitkových vzorov, pretože neboli splnené podmienky podľa § 7 ods. 1 a 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec MBA
predseda úradu

Doručiť:

Kapa Beta, s. r. o., Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika