



Banská Bystrica 30.07.2003
PÚV 217-97/ÚV 1744 II/100-2003

ROZHODNUTIE

Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo veci rozkladu, ktorý podala spoločnosť B., s. r. o., dňa 23. júna 1999, ktorá previedla svoje práva na úžitkový vzor na nadobúdateľa G., spol. s r. o. (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorým bol na návrh spoločnosti M-P., s. r. o., v konaní zastúpenou patentovou zástupkyňou Ing. V. M. (ďalej len „navrhovateľ“) vymazaný úžitkový vzor č. 1744 s názvom „Páska do registračných pokladníc“ z registra úžitkových vzorov, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodla:

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., v spojení s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a napadnuté rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 24. mája 1999, ktorým bol vykonaný výmaz úžitkového vzoru č. 1744 z registra úžitkových vzorov, sa potvrdzuje.

Správny poplatok za podanie rozkladu sa nevracia.

Odôvodnenie:

Rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) z 24. mája 1999 bol podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“) na základe návrhu navrhovateľa vymazaný úžitkový vzor (ďalej len „ÚV“) č. 1744 s názvom „Páska do registračných pokladníc“ z registra úžitkových vzorov.

Rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že páska do registračných pokladníc s potlačou z oboch strán bola pred podaním prihlášky úžitkového vzoru známa z verejne dostupných materiálov a riešenie chránené ÚV 1744 teda nespĺňalo podmienku novosti. Uvedenie reklamy alebo inzercie, či už ide o autoreklamu, autoinzerciu alebo reklamu, alebo inzerciu voliteľnú zákazníkom, t. j. informácia na danom nosiči, napr. páske do registračnej pokladnice, je podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch iba uvedením informácie, ktorá sa nepokladá za technické riešenie. Riešenie chránené ÚV 1744 teda nespĺňa podmienky § 1 a § 4 zákona o úžitkových vzoroch.

Prevod práv na úžitkový vzor č. 1744 zo spoločnosti B., s. r. o., na spoločnosť G., spol. s r. o., úrad zapísal do registra úžitkových vzorov podľa § 21 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch s použitím § 15 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, s účinnosťou voči tretím osobám od 23. októbra 2000.

Proti rozhodnutiu úradu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej

lehote 23. júna 1999 rozklad, ktorý bol úradu doručený 24. júna 1999.

V odôvodnení rozkladu bolo uvedené, že v rozhodnutí o výmaze ÚV 1744 sa ignoruje znak z nárokov na ochranu spočívajúci v reklame alebo inzercii voliteľnej zákazníkovi, ktorej nosičom je rub registračnej pokladnice.

Ďalej bolo poukázané na nesprávny výklad ustanovenia § 2 písm. e/, kde majiteľ s odvolaním sa na komentár k zákonu č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch argumentoval tým, že mimo priestor patentového práva sú len informačné a dokumentačné jednotky ako také, ale nevzťahuje sa to na systémy ich spracovania, prípadne triedenia. V rozklade bolo ďalej poukázané na skutočnosť, že navrhovateľ výmazu nepreukázal skutočné používanie pásovk do registračných pokladníc s reklamnou potlačou voliteľnou zákazníkovi v akejkoľvek maloobchodnej jednotke pred dňom prioritného práva ÚV 1744.

V rozhodnutí bolo podľa tvrdenia majiteľa nesprávne citované ustanovenie § 2 na str. 6 riadok 3 zhora, kde chýba uvedenie písmena. Ako ďalej uviedol, vo viacerých prípadoch uvedenie informácie nie je podložené ustanovením príslušného paragrafu.

Správou úradu z 5. augusta 1999 bol rozklad zaslaný na vyjadrenie navrhovateľovi výmazu.

Vyjadrenie k rozkladu z 22. októbra 1999 bolo doručené úradu 29. októbra 1999. Vo vyjadrení k rozkladu bolo uvedené, že to, čo majiteľ považuje za najzávažnejší nedostatok rozhodnutia, t. j. ignorovanie znaku z nárokov na ochranu spočívajúci v reklame alebo inzercii voliteľnej zákazníkovi, pokladá navrhovateľ za úplné nepochopenie kritéria predmetu ochrany úžitkovým vzorom, ktorým je technické riešenie. Vo vyjadrení k rozkladu bolo ďalej uvedené, že v publikácii Petra Vojčíka „Právo priemyselného vlastníctva (IURA EDITION, s. r. o., 1998) sa na str. 101 uvádza, že uvedenie informácií, ktoré sú informačnými a dokumentačnými jednotkami, takisto nepatrí do patentového práva. Spôsoby ich spracovania, prípadne triedenia a pod. však možno patentovať. Navrhovateľ vo vyjadrení k rozkladu ďalej podotkol, že uvedenie informácie – reklamy na papierovú pásku, resp. iný papierový nosič, nemožno považovať za spôsob spracovania alebo triedenia informácií.

Navrhovateľ ďalej argumentoval tým, že pásky do registračných pokladníc s údajmi o predávajúcom, o množstve a cene tovaru, ako aj dátum, kedy bola transakcia uskutočnená, sú riadnym účtovným dokladom, ktorého hodnovernosť nespochybňuje ani daňový úrad.

V závere vyjadrenia k rozkladu navrhovateľ žiadal, aby úrad potvrdil rozhodnutie o výmaze ÚV 1744 z registra úžitkových vzorov.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona o úžitkových vzoroch úrad vymaže úžitkový vzor z registra, ak technické riešenie nie je spôsobilé na udelenie ochrany podľa § 1 a 3.

Podľa § 1 zákona o úžitkových vzoroch je možné chrániť úžitkovým vzorom tie technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné.

Návrhom na výmaz napadnutý ÚV 1744 bol zapísaný do registra úžitkových vzorov s týmto znením nárokov na ochranu:

„1. Páska do registračných pokladníc, určená na pokladničné bloky pre zákazníkovi, tvorená najmä papierovým zvitkom, vyznačujúca sa tým, že aspoň časť pásky (2) je opatrená reklamou (4) a/alebo inzerciou voliteľnou zákazníkovi, pozostávajúcou zo značiek, písmen, symbolov a obrazových prvkov, vytvorených na papierovom zvitku (1) potlačou či inou stabilnou, na papierový zvitok prenosnou formou.

2. Páska podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že reklama (4) a/alebo inzercia je umiestnená na rube (3) papierovej pásky (2), ktorej lícna strana zostáva voľná na potrebné cenové údaje.

3. Páska podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že reklama (4) a/alebo inzercia je umiestnená na lícnej strane papierovej pásky (2), mimo plochy určenej na potrebné cenové údaje.
4. Páska podľa ľubovoľnej kombinácie nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že reklama (4) a/alebo inzercia je rozmiestnená v pravidelných odstupoch.
5. Páska podľa ľubovoľnej kombinácie nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým, že reklama (4) a/alebo inzercia je rozmiestnená v nepravidelných odstupoch.“

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. bolo rozhodnutie o výmaze napadnutého úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov v celom rozsahu preskúmané a boli zistené nasledovné skutočnosti:

K návrhu na výmaz boli predložené tieto dôkazové prostriedky:

1. z 10. júna 1996 T. R US
2. z 10. októbra 1996 W. E.
3. z 22. apríla 1997 A.
4. z 20. apríla 1997 P., Amsterdam
5. z 10. decembra 1997 I. E., Vosendorf
6. z 30. decembra 1997 P., Amsterdam
7. z 30. decembra 1997 P., Amsterdam
8. zo 7. februára 1998 T. D. S., Venezia
9. zo 6. februára 1998 S. P., Taliansko

Potlač reklamy na Slovensku:

1. z roku 1990 potlač reklamy v publikácii PSČ (pre Slovenskú a Českú republiku)
2. z roku 1991 potlač reklamy v publikácii PSČ (Bratislava)
3. z roku 1993 potlač reklamy (poradca podnikateľa)

Pri rozhodnutí vo veci rozkladu úrad vychádzal z dôkazových prostriedkov tak, ako ich predložil navrhovateľ výmazu, v súlade s § 17 a § 18 zákona o úžitkových vzoroch.

Všetky tieto dôkazové prostriedky predstavujú písomný dokument vydaný registračnou pokladňou za poskytnuté služby a sú opatrené reklamnou potlačou. Z dátumov a účtovných údajov je zrejmé, že takéto pásky boli používané pred podaním prihlášky ÚV 1744. Preto je nutné konštatovať, že páska do registračných pokladníc s potlačou bola pred podaním prihlášky ÚV 1744 súčasťou stavu techniky, pretože bola pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi ÚV 1744 právo prednosti, zverejnená. Riešenie chránené ÚV 1744 teda nespĺňa podmienku novosti podľa § 1 a § 4 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka kritéria technického riešenia podľa § 2 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov v rozhodnutí sa uvádza demonštratívny výpočet riešení, ktoré sa nepovažujú za technické riešenia, tak ako sú uvedené v zákone o úžitkových vzoroch. Sú to: a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy, b) iba vonkajšie úpravy výrobkov, c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, d) programy počítačov a e) iba uvedenie informácie.

Je nutné opäť zdôrazniť, že za technické riešenie je možné považovať pásku do registračných pokladníc s tlačou. Za technické riešenie ale nie je možné považovať informáciu, ktorú táto tlač poskytuje.

Uvedenie informácie, teda uvedenie akejkoľvek reklamy alebo inzercie či už ide o autoreklamu alebo autoinzerciu alebo reklamu alebo inzerciu voliteľnú zákazníkom na páske do registračnej pokladnice je možné považovať len za informáciu, ktorá nepatrí do patentového práva. Patentovať možno spôsoby spracovania informácií alebo ich triedenia. Uvedenie reklamy alebo inzercie, t. j. uvedenie informácie na

papierovú pásku v žiadnom prípade nie je možné považovať za spôsob spracovania alebo triedenia.

Páska do registračných pokladníc s uvedenou reklamou voliteľnou zákazníkom sa v technických znakoch nijako nelíšili od iných známych pásovk, líšili sa len charakterom poskytovaných informácií.

Na základe uvedeného rozboru je nutné konštatovať, že rozhodnutie o výmaze ÚV 1744 z registra úžitkových vzorov, vydané v prvom stupni konania, bolo po stránke vecnej i formálnej v súlade s právnymi predpismi a pretože ani v rozkladovom konaní nebolo preukázané, že ÚV 1744 spĺňal v čase podania prihlášky úžitkového vzoru podmienky § 1 a § 4 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, nie je žiaden dôvod na jeho zrušenie alebo zmenu. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Keďže sa rozkladu nevyhovelo, poplatok za podanie rozkladu sa nevracia.

Poučenie o rozklade

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. sa nemožno proti nemu odvolať.