



Banská Bystrica 15.03.2012

PÚV 62-2009 /ÚV 5536 I/17- 2012

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa P., spol. s r. o., (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz úžitkového vzoru č. 5536 s názvom „Kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo“ majiteľa A. G. s. r. o., Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. I. R., (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. takto:

úžitkový vzor č. 5536 sa vymazáva z registra.

Kaucia sa podľa § 46 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 20.07.2011 doručený návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 5536 s názvom „Kompaktné okrúhle signalizačné led svietidlo“.

Navrhovateľ v podaní uviedol, že kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo bolo vyvinuté americkou spoločnosťou P. a bolo patentované 29.01.2008 v USA – číslo patentu US D5605.

Navrhovateľ uviedol, že po dovoze svietidla od firmy P. na Slovensko ho majiteľ napadnutého úžitkového vzoru upozornil, že porušuje jeho práva zo zapísaného úžitkového vzoru, chráneného aj ochrannou známkou „Rabuk“.

Podľa navrhovateľa je okrúhle signalizačné svietidlo rovnakých parametrov, zloženia a technického prevedenia vo svete už viac ako 8 rokov. Toto svietidlo bolo predstavené už v roku 2005 v časopise Popular Mechanics (príloha č. 4) a v roku 2006 v anglickom časopise Emergency Services Times (príloha č. 5) a na rôznych podujatiach ako napríklad Track show 2006 (príloha č. 6).

Navrhovateľ uviedol, že popis signalizačného svietidla firmy P je rovnaký ako popis svietidla v napadnutom úžitkovom vzore. Firma P. si toto svietidlo postupne chránila počas jeho vývoja od roku 2005 patentom US D510289, v roku 2006 patentami US 515957, US D515958, US 7088222, US 7106179 a v roku 2008 patentom US D560533.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ úžitkového vzoru nesplnil podmienky stanovené zákonom v § 4, § 7, § 8, § 10, § 15 a § 17 .

V závere navrhovateľ uviedol, že majiteľ nie je pôvodcom svietidla P. patentovaného v roku 2008 a preto podľa § 44 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch navrhol, aby úrad napadnutý úžitkový vzor

vymazal z registra z dôvodu, že prihlasovateľom bola osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom.

K návrhu navrhovateľ doložil:

- 1) e-mailovú komunikáciu s Mgr. J. M., M. za firmu A. G., s. r. o.
- 2) zoznam patentov firmy P. na kruhové LED svietidlá
- 3) patent US D560533 firmy P. C.
- 4) stranu z časopisu „Popular mechanics“ z novembra 2005
- 5) strana z časopisu „Emergency Services Times“ z roku 2006
- 6) fotografia z prezentácie LED svietidiel Trade show z roku 2006
- 7) e-mailová komunikácia s firmou P. – PF distribučným centrom – celosvetový výhradný distribútor LED svietidiel P.
- 8) zoznam dílerov P. po celom svete
- 9) US patent 7,088,222 B1

Navrhovateľ bol listom úradu z 26.07.2011 upozornený na skutočnosť, že úrad môže vymazať úžitkový vzor z dôvodov uvedených v § 44 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 10 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. len na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Preto bol vyzvaný, aby svoje podanie upresnil.

Navrhovateľ doplnil svoje podanie 29.09.2011, pričom uviedol, že trvá na svojich pôvodných argumentoch a v závere žiadal, aby úrad vymazal úžitkový vzor z registra podľa § 44 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., pretože predmet úžitkového vzoru nie je nový v zmysle § 4 citovaného zákona.

Listom úradu zo 04.10.2011 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení na návrh na výmaz z 11.12.2011 uviedol, že z úvodného odseku návrhu na výmaz nie je zrejmé, čo je dôvodom podaného návrhu. Majiteľ podotkol, že tvrdeniu navrhovateľa o neoprávnenosti napadnutého úžitkového vzoru, čoho dôkazom majú byť prílohy č. 3 a 9, chýba vecné odôvodnenie.

K predloženej e-mailovej komunikácii majiteľ uviedol, že tejto predchádzala skoršia, ktorú predkladá ako prílohu č. 13.

K tvrdeniu navrhovateľa, že okrúhle signalizačné svietidlo rovnakých parametrov, zloženia a technického prevedenia je vo svete už viac ako 8 rokov, čo doložil prílohami 4 až 7 uviedol, že toto tvrdenie nie je vecne odôvodnené a uvedené prílohy sú iba dôkazom vonkajšieho riešenia, nie technického riešenia a preto ich považuje za nenáležitú.

Majiteľ ďalej uviedol, že nenovosť úžitkového vzoru nie je možné namietat dizajnom (príloha č. 3).

Predmetný návrh na výmaz obsahuje v záverečnej časti ako dôvod výmazu popretie novosti predmetu výmazom napadnutého úžitkového vzoru. Toto tvrdenie navrhovateľa je podľa majiteľa nenáležitú, pretože v celom návrhu nie je vecne odôvodnené.

K predloženým prílohám majiteľ uviedol, že prílohy č. 2 až 8 sú nenáležité.

Za náležitú považuje len prílohu č. 9, ku ktorej však uviedol, že namietaný patentový spis US 7,088,222 B1 neobsahuje všetky znaky zhodné s napadnutým riešením. Tento americký spis obsahuje v prvom nároku väčšinu znakov, ktorými je definovaný nezávislý nárok napadnutého úžitkového vzoru. Rozdiel je v tom, že svietidlo podľa napadnutého úžitkového vzoru obsahuje vo svojom nezávislom nároku pružný vonkajší obal (3), kým namietaný patentový spis má zadefinovaný dvojdielny obal (102) ako tuhý (sústavou rebier vystužený obal) dielec, na ktorom je vonkajšia vrstva (104). Uvedený rozdiel má za následok použiteľnosť svietidla. Svietidlo podľa napadnutého úžitkového vzoru je ľahké. Jeho hmotnosť vzhľadom k objemu predurčuje tomuto svietidlu (okrem iného) aj možnosť použiť ho na vodnej hladine, na ktorej pláva (viď.

Podstata technického riešenia). Taktiež je dôležitá definícia vybraní v pružnom vonkajšom obale (3), ktoré nezatieňujú zdroje (2) svetla. Tento vzťah znakov namietaný dokument neobsahuje.

Nízka hmotnosť svietidla podľa napadnutého úžitkového vzoru má vplyv na možnosť upevňovania svietidla pomocou magnetu (4) ku kovovým objektom. Znak magnet (4) nie je obsiahnutý v namietanom patentovom spise. Ovládanie svietidla podľa napadnutého úžitkového vzoru je pomocou ovládača (6) zabudovaného priamo na svietidle. Nevyžaduje oproti namietanému spisu diaľkové ovládanie, čo je v určitých prípadoch použitia dôležité.

V závere majiteľ uviedol, že predložený návrh na výmaz neobsahuje náležité právne a skutkové odôvodnenie.

K vyjadreniu majiteľ doložil e-mailovú komunikáciu medzi navrhovateľom a majiteľom.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úrad na návrh tretej osoby vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6.

Podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. je technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“) sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek predtým, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru bol podaný z dôvodu nesplnenia podmienky jeho novosti.

Úžitkový vzor č. 5536 s názvom „Kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“) bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 24.08.2010 s právom prednosti od 04.06.2009 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že je tvorené kruhovým vodotesným a tlaku odolným telesom (1), pružným vonkajším obalom (3) chrániacim teleso (1) svietidla pred poškodením a viacerými zdrojmi (2) svetla vo vyhotovení úsporných svetelných diód (LED), umiestnenými po obvode telesa (1), pričom vybraní vo vonkajšom obale (3) nezatieňujú zdroje (2) svetla.
2. Kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že obsahuje magnet (4) na pripevnenie k objektom upevnenia, ktorý je súčasťou telesa (1) svietidla alebo najmenej jedno oko (7) na zavesenie, ktoré je umiestnené na vonkajšom obale (3) svietidla.
3. Kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že z telesa (1) svietidla a cez vonkajší obal (3) sú prístupné kontakty (5) slúžiace pre nabíjanie akumulátora.
4. Kompaktné okrúhle signalizačné LED svietidlo podľa nároku 1 alebo 2 alebo nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že súčasťou telesa (1) svietidla je ovládač (6), ktorý je prístupný cez vonkajší obal (3).

Majiteľ svoje vyjadrenie k návrhu na výmaz ukončil konštatovaním, že predložený návrh na výmaz neobsahuje náležité právne a skutkové odôvodnenie, preto je nutné vyjadriť sa prednostne k tomuto tvrdeniu.

Podľa § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch okrem iného návrh na výmaz musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie a súčasne sa musia predložiť alebo označiť dôkazy, ktoré navrhovateľ výmazu predloží a o ktoré sa návrh na výmaz opiera.

Podľa § 13 Vyhlášky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch návrh na výmaz musí obsahovať spisovú značku prihlášky, alebo číslo úžitkového vzoru, priezvisko a meno navrhovateľa, návrh vo veci samej, dôkazy o ktoré sa návrh opiera, alebo označenie takýchto dôkazov, podpis navrhovateľa. Všetky uvedené formálne náležitosti uvádzané vo vyhláške návrh obsahuje. Okrem toho navrhovateľ uviedol, že predmet úžitkového vzoru nie je nový v zmysle § 4 zákona o úžitkových vzoroch a predložil doklady, ktoré podľa neho preukazujú nenovosť riešenia, pričom uviedol znaky v namietaných dokumentoch, ktoré považuje za rovnaké so znakmi v napadnutom riešení. Nemožno teda súhlasiť s majiteľom, že výmaz neobsahuje náležité právne a skutkové odôvodnenie, pretože návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti.

Navrhovateľ ako námietku voči novosti napadnutého úžitkového vzoru predložil nasledujúce dokumenty:

Príloha č. 1: mailová komunikácia medzi zástupcami spoločnosti P., s. r. o a A. G., s. r. o.

Príloha č. 2: informatívny zoznam patentov firmy P. C.

Uvedené doklady predstavujú len všeobecné informácie a nie sú relevantným dôkazom nenovosti napadnutého riešenia. Mailová komunikácia je z mája 2011, teda po zápise napadnutého úžitkového vzoru, neobsahuje žiadne technické informácie o napadnutom riešení a samozrejme nejde o verejne prístupný materiál. Podobne predložený zoznam patentov tvorí len informatívny doklad, ktorý nepreukazuje nenovosť napadnutého riešenia.

Prílohu č. 3 tvorí zapísaný US dizajn 560,533, podaný na zápis 18.08.2005. Majiteľ namietal, že dizajn nemôže tvoriť námietku voči technickému riešeniu, pretože dizajnom je chránená len vonkajšia úprava, tvar výrobku. S uvedeným tvrdením majiteľa nemožno súhlasiť, pretože za stav techniky možno považovať všetko (iné predmety priemyselno-právnej ochrany so skorším dátumom prednosti, knihy, časopisy a pod.), čo bolo pred dátumom, od ktorého prináleží napadnutému riešeniu právo prednosti, zverejnené, t. j. sprístupnené neobmedzenému okruhu osôb. Úrad v tomto prípade nebude porovnávať vonkajšiu úpravu výrobkov, ale technické riešenie, resp. znaky technického riešenia rozpoznateľné z vyobrazenia dizajnu so znakmi napadnutého úžitkového vzoru. Výrobok, ktorého vonkajšia úprava je chránená dizajnom, môže mať znaky technického riešenia, ktoré nie sú predmetom ochrany dizajnom, ale reálne existujú. V tomto prípade, aj napriek chýbajúcemu opisu, ktorý nie je povinnou súčasťou prihlášky dizajnu, sú však zrejmé z doložených vyobrazení a netreba vynaložiť žiadne mimoriadne úsilie na zistenie, že predmetom dizajnu US D560,533 je okrúhle svietidlo, tvorené okrúhlym telesom s vonkajším obalom, pričom vo vonkajšom obale sú vybratia, kvôli nezatieňovaniu zdroja svetla. Z dizajnu je tiež zrejmé, že svietidlo má na obvode vo vonkajšom obale oko na zavesenie. Ďalšie znaky napadnutého riešenia hlavného nároku na ochranu - teda to či je okrúhle teleso vodotesné a či sú zdrojom svetla úsporné svetelné diódy (LED) nie je z daných obrázkov rozpoznateľné, a preto tento dokument nie je relevantnou námietkou voči novosti napadnutému riešeniu.

Ďalšími namietanými dokumentami sú strany z časopisov „Popular mechanics“ z novembra 2005 a z časopisu „Emergency Services Times“ z roku 2006. Navrhovateľ nedoložil preklad týchto stránok, avšak stránka z časopisu „Emergency Services Times“ uvádza základné charakteristiky svietidla, ktoré sú prehľadne uvedené v tabuľke, a ktoré sú zrozumiteľné aj bez ich prekladu. V uvedených časopisoch je zobrazené okrúhle svietidlo, ktoré viditeľne pozostáva z kruhového telesa s vonkajším obalom, ktorý chráni okrúhle teleso a je vytvorené tak, aby tento obal nezatieňoval svetelným lúčom vychádzajúcim z telesa. Z tabuľky je zrejmé, že sú použité LED svietidlá (16), po celom obvode telesa (360°). Z tabuľky je ďalej zrejmé, že svietidlo je použiteľné v rozsahu teplôt od -40 do 100 °C a je vodotesné do hĺbky 300 ft (1 stopa=30,48 cm), teda je odolné aj voči tlaku. Ide o svietidlo použiteľné vo vonkajšom priestore, napr. pri prácach na cestách a teda je možné predpokladať, že svietidlo nie je náchylné na rozbitie, a teda že je stavané na použitie v ťažkých pracovných podmienkach, preto možno predpokladať, že obal tohto svietidla slúži najmä ako ochrana proti poškodeniu a teda ide o obal vykazujúci aj určitú pružnosť. Majiteľ vo svojom riešení neuviedol konkrétne pevnostné podmienky, resp. konkrétne necharakterizoval, čo má byť pod pojmom „pružný“ chápané a preto možno obal na publikovanom svietidle vzhľadom na podmienky vymenované v článku, ktoré musí spĺňať, považovať tiež za spĺňajúci takéto podmienky, t. j. dostatočnú

pevnosť a súčasne pružnosť na zamedzenie rozbitia svietidla pri náraze.

Z uvedeného je teda zrejmé, že svietidlo zverejnené na stránkach časopisu „Emergency Services Times“ má všetky znaky svietidla charakterizované v hlavnom nároku napadnutého úžitkového vzoru.

Podľa druhého nároku na ochranu okrúhle signalizačné svietidlo obsahuje magnet (4) na pripevnenie k objektom pripevnenia, alebo alternatívne obsahuje najmenej jedno oko (7) na zavesenie, ktoré je umiestnené na vonkajšom obale (3).

Z vyobrazenia svietidla v časopise „Emergency Services Times“ je na vonkajšom obale svietidla viditeľné oko na zavesenie a teda možno konštatovať, že aj keď svietidlo podľa časopisu „Emergency Services Times“ neobsahuje, resp. nie je to zrejmé, že obsahuje magnet na pripevnenie k objektu, obsahuje oko na zavesenie, ako alternatívny znak a teda možno konštatovať, že svietidlo podľa časopisu „Emergency Services Times“ obsahuje aj znaky druhého závislého nároku na ochranu napadnutého riešenia.

Podľa tretieho nároku okrúhle signalizačné LED svietidlo obsahuje cez vonkajší obal (3) prístupné kontakty (5) slúžiace na nabíjanie akumulátora.

Podľa obrázkov v časopise „Emergency Services Times“ a tabuľky sa svietidlá ukladajú do nabíjateľnej poličky - boxu (six pack). Svietidlo obsahuje nabíjateľné batérie. Možnosť nabíjania je napätím 12V alebo 24V. Ako je možné vidieť z obrázka svietidlá sa vkladajú do nabíjateľného boxu po 6 ks a pri uložení sa ochranný obal nedáva dole. Je teda zrejmé, že svietidlá sa nabíjajú cez obal, cez ktorý musia byť prístupné kontakty na nabíjanie batérií. Preto je možné konštatovať, že svietidlo z časopisu „Emergency Services Times“ obsahuje aj znaky tretieho závislého nároku na ochranu.

Podľa štvrtého nároku je súčasťou telesa (1) svietidla ovládač (6), ktorý je prístupný cez vonkajší obal.

Podľa svietidla v časopise „Emergency Services Times“ a tabuľky svietidlo obsahuje tlačidlo na ovládanie, alebo je ovládané automaticky (button operated or automatic). Je teda zrejmé, že svietidlo z časopisu „Emergency Services Times“ obsahuje aj znaky štvrtého nároku na ochranu.

Z uvedeného je teda možné konštatovať, že svietidlo uverejnené v časopise „Emergency Services Times“ vo februári 2006 má všetky znaky napadnutého riešenia charakterizované v nezávislom ako aj vo všetkých troch závislých nárokoch na ochranu.

Ďalším predloženým namietaným materiálom je fotografia z prezentácie LED svietidiel Trade show z roku 2006 (príloha č. 6). Túto fotografiu nie je možné uznať ako námietku voči novosti napadnutému riešeniu, pretože navrhovateľ nepreukázal zverejnenie, resp. sprístupnenie tejto fotografie verejnosti pred dátumom podania napadnutého úžitkového vzoru.

Ďalšiu prílohu tvorí mailová komunikácia (príloha č. 7) a zoznam dílerov P. po celom svete (príloha č. 8). Ako už bolo uvedené mailová komunikácia je z obdobia po zápise napadnutého úžitkového vzoru do registra, neobsahuje žiadne technické informácie o napadnutom riešení a v žiadnom prípade nejde o verejne prístupný materiál. Podobne predložený zoznam dílerov tvorí len informatívny doklad, bez akýchkoľvek technických znakov, ktorý nepreukazuje nenovosť napadnutého riešenia.

Posledným predloženým namietaným dokumentom je americký patent US patent 7,088,222 udelený a zverejnený 08.08.2006. Predmetom tohto patentu je odolné svetelné, označovacie alebo signalizačné zariadenie a jeho zapojenie. Riešenie podľa US patentu 7,088,222 predstavuje signalizačné zariadenie - svietidlo, ktoré pozostáva z vnútorného obalu (102) zloženého z dvoch častí (102a, 102b). Vnútny obal (102) môže byť aj vcelku ako jeden pevný kus s vloženými svetlo vyžarujúcimi zariadeniami. Vonkajší obal (104) sa nahriatím prepojí s povrchom vnútorného obalu (102) tak, aby došlo k dokonalému utesneniu. Vonkajšia vrstva (104) je vo výhodnom uskutočnení guma alebo flexibilný plast, ktorý ochraňuje vnútorný obal (102) pred poškodením (detailný popis k obrázku 2). Vonkajšia vrstva nemusí byť vytvorená z jedného kusa, ale aj z dvoch oddelených kusov, spojených krúžkom. Na vytvorenie utesnenia môže byť použité rôzne spojenie. Vo vonkajšej vrstve (104) sú otvory-vybratia na prepustenie svetla zo svietidla. Vonkajšia vrstva

nemusi mať vybratia, môže byť súvislá, v tom prípade musí byť číra, t. j. aby bolo umožnené prepúšťanie svetla. Majiteľ uviedol, že rozdiel v napadnutom riešení a v US patente 7,088,222 je v tom, že dvojdielny obal (102) je zadaný ako tuhý dielec, na ktorom je vonkajšia vrstva (104). Svetidlo podľa napadnutého riešenia má ale pružný vonkajší obal (3) a nie vnútorné teleso (1). Vonkajší pružný obal má práve chrániť vnútorné teleso pred poškodením. Podľa majiteľa v napadnutom riešení ide o svetidlo, ktoré je ľahké, neponára sa, pláva. Ochrana je však daná znením patentových nárokov, a takéto znaky nároky na ochranu neobsahujú. Podľa hlavného nároku na ochranu svetidlo je tvorené kruhovým vodotesným a tlaku odolným telesom (1) a pružným vonkajším obalom (3) chrániacim teleso (1) svetidla pred poškodením. Aj v US patente 7,088,222 ide o teleso, ktoré je tvorené vnútorným obalom (102). Tento obal má na sebe vonkajšiu vrstvu (104), slúžiacu najmä na ochranu vnútorného obalu (102) pred poškodením. Vonkajšia vrstva (104) je vyhotovená z pružného materiálu – gummy alebo flexibilného plastu. Samotné svetidlo je vodotesné použiteľné aj pod vodnou hladinou.

Podľa hlavného nároku na ochranu sú zdroje svetla rozmiestnené po obvode telesa (1) a vybratia vo vonkajšom obale (3) nezatieňujú zdroje svetla (2). Aj podľa US patentu 7,088,222 sú zdroje svetla (LED) umiestnené po obvode telesa (102), pričom obal (104) má vybratia z dôvodu zamedzenia tienenia svetelných lúčov.

Z uvedeného je teda možné konštatovať, že US patent 7,088,222 obsahuje všetky znaky napadnutého riešenia uvedené v nezávislom nároku na ochranu.

Z riešenia podľa US patentu 7,088,222 je zrejmé, že svetelné, signalizačné zariadenie obsahuje slučku (502) na zavesenie. Majiteľ k tomuto znaku uviedol, že podľa napadnutého riešenia je možné svetidlo upevňovať aj pomocou magnetu (4), čo riešenie, podľa US patentu 7,088,222 neobsahuje. S uvedeným tvrdením majiteľa možno súhlasiť, ale nemožno súhlasiť s tým, že tento znak by mal byť obsiahnutý v namietanom dokumente, ak by mal byť tento dokument námietkou voči novosti napadnutému riešeniu. Druhý závislý nárok obsahuje dve alternatívy – použitie magnetu (4), alebo použitie oka (7) na zavesenie. Riešenie svetidla teda nemusí mať obidva znaky súčasne, ale len jeden z týchto znakov, čo riešenie podľa US patentu 7,088,222 obsahuje (slučka 502). Preto možno konštatovať, že US patent 7,088,222 obsahuje aj znaky druhého nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Podľa US patentu 7,088,222 zdrojom energie vo svetidle môžu byť nabíjateľné batérie, alkalické batérie, solárne články, alebo indukčný zdroj energie. Alternatívu tvorí aj použitie externého zdroja energie. Na vnútornom obale sa nachádzajú kontakty 110a a 110b. Tieto kontakty vytvárajú elektrické prepojenie medzi zdrojom energie a nabíjačkou prostredníctvom PCB 114, ak je zdroj energie nabíjateľný. Z uvedeného je zrejmé, že riešenie svetelné signalizačné zariadenie podľa US patentu 7,088,222 obsahuje aj znaky tretieho nároku na ochranu napadnutého riešenia (...z telesa (1) svetidla a cez vonkajší obal (3) sú prístupné kontakty (5) slúžiace pre nabíjanie akumulátora).

K poslednému nároku (č. 4) majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že ovládanie svetidla podľa napadnutého úžitkového vzoru pomocou ovládača (6) zabudovaného priamo na svetidle namietaný spis neobsahuje, obsahuje len možnosť diaľkového ovládania. Ručné ovládanie (ako v napadnutom úžitkovom vzore) môže byť v niektorých prípadoch dôležité.

Majiteľ však neuviedol pravdivú skutočnosť, pretože US patent 7,088,222 obsahuje variabilné riešenia zapojenia svetidla, pričom podľa zapojenia (obr. 6) spoje 610a 610b môžu byť taktiež použité na zapnutie, alebo vypnutie zariadenia 100, 500 pričom ide o manuálne zapnutie a nie diaľkové. Podľa iného zapojenia (obr. 7) môžu byť kontakty 710a 710b použité ako externé tlačítko pre aktivovanie alebo deaktivovanie obvodov alebo oznámenie informácií zariadeniu 100, 500. Existuje aj možnosť aktivovať zariadenie (svetlo) pomocou magnetu (stĺpec 8, 49 - 51 riadok originálu - nepreložené do slovenského jazyka).

US patent 7,088,222 teda obsahuje aj znaky posledného 4. nároku na ochranu.

Na záver je nutné konštatovať, že napadnutý úžitkový vzor č. 5536 nebol v čase podania nový a teda nespĺňal podmienky zápisu dané § 7 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo

výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.