



**PŘEDSEDA**  
**ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**  
Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL

V Praze dne 3.3.2011

Zn. sp.: **PUV 2007-19339**

Č.j.: PUV 2007-19339/42530/2010/ÚPV

## **R O Z H O D N U T Í**

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh odborné komise ve věci rozkladu podaného dne 11.8.2010 návrhovatelem, společností M., proti rozhodnutí Úřadu ze dne 15.7.2010 o zamítnutí návrhu na výmaz užitého vzoru č. 18434 o názvu „Samoobslužný systém pro hotovostní úhrady a automatické zpracování objednávek“, jehož majitelem byla společnost A., nyní společnost L., z rejstříku užitečných vzorů, po přezkoumání napadeného rozhodnutí rozhodl takto:

Podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Složená kauce ve výši 2500 Kč se nevrací.

## **O d ů v o d n ě n í**

Dne 14.4.2008 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku užitého vzor č. 18434 o názvu „Samoobslužný systém pro hotovostní úhrady a automatické zpracování objednávek“, s právem přednosti ode dne 30.10.2007.

Podáním doručeným Úřadu dne 10.3.2009 se navrhovatel domáhá výmazu tohoto užitého vzoru z rejstříku s odůvodněním, že chráněné technické řešení není způsobilé k ochraně, protože ke dni práva přednosti vzhledem k namítanému stavu techniky, představovanému dokumenty D1 až D6, nebylo nové.

Dne 15.7.2010 bylo s odvoláním na ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, vydáno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz užitého vzoru č. 18434 z rejstříku, když z podrobného rozboru dokumentů D1 až D6 vyplynulo, že žádný z nich nepopisuje všechny znaky nároku na ochranu tohoto užitého vzoru a navrhovatelem uváděné aplikace známé z každodenního života, které údajně odpovídají definici předmětu užitého vzoru, nejsou v návrhu na výmaz podloženy důkazními prostředky.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v němž nejprve konstatuje, že s dokumenty D1 až D6 předloženými v návrhu na výmaz se orgán prvního stupně řízení vypořádal dostatečně, avšak zcela opominul tvrzení, že mimoto existuje celá řada aplikací známých z každodenního života, které podle navrhovatele odpovídají definici předmětu užitého vzoru č. 18434. Příkladem takové „aplikace známé z každodenního života“ jsou podle navrhovatele systémy úhrady dálničních poplatků v Itálii, Francii a dalších zemích, u kterých se na základě lístku, popřípadě čipu vydaného vstupním místem na dálniční síť vypočte v platebním automatu místa opuštění sítě částka, kterou řidič uhradí a je mu vystaven doklad o zaplacení.

Navrhovatel je toho názoru, že tento systém přesně odpovídá definici předmětu napadeného užitého vzoru, protože se jedná o systém, kdy za objednávku učiněnou mimo tento systém lze analogicky považovat např. průjezd mýtnou branou, přičemž se systém dále skládá z platební stanice tvořené vstupně-výstupním zařízením, zařízením pro výdej potvrzení o zaplacení, zařízením pro příjem a výdej hotovosti nebo zařízením pro akceptaci platebních karet, kde tato zařízení jsou spojena přes rozhraní svého typu s řídicí jednotkou a tato řídicí jednotka je spojena oboustrannou informační vazbou s informačním systémem prodejce.

V této souvislosti vyjadřuje navrhovatel nesouhlas s názorem majitele, podle jehož vyjádření k návrhu se v porovnání s napadeným užitným vzorem, který chrání systém úhrady ceny zákazníkem v maloobchodě a velkoobchodě, jedná o jiný systém, který mimoto neumožňuje automatické zpracování objednávek učiněných mimo systém. Podle navrhovatele není z hlediska novosti technického řešení podstatné, zda dochází k úhradě kupní ceny zákazníkem v maloobchodě nebo velkoobchodě či k úhradě ceny dálničního poplatku. V opačném případě by k novosti technického řešení bylo dostatečné označit jako jeden z jeho znaků druh obchodovaného zboží, např. ovoce a zeleninu, takže totožné technické řešení by v obchodě se sportovními potřebami splňovalo podmínku novosti, což ovšem odporuje smyslu a účelu dotčeného zákona. První námitka majitele je tedy podle navrhovatele lichá.

Pokud jde o systém úhrady dálničních poplatků, lze analogicky za objednávku považovat například průjezd vozidla mýtnou branou, kdy se stejně jako v napadeném užitném vzoru jedná o úmyslný projev vůle s vědomím dané osoby, že za výrobek či službu bude muset uhradit její cenu. Napadené rozhodnutí tedy podle navrhovatele trpí vadou spočívající v tom, že se orgán prvního stupně řízení nevypořádal se všemi tvrzeními návrhu na výmaz. Proto v závěru rozkladu navrhovatel žádá, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání orgánu prvního stupně řízení.

Kopie rozkladu byla dne 31.8.2010 postoupena majiteli napadeného užitného vzoru k vyjádření, který tak učinil v podání doručeném Úřadu dne 1.10.2010. V tomto vyjádření majitel nejprve vyjadřuje souhlas se závěry orgánu prvního stupně řízení ohledně splnění podmínky novosti u chráněného technického řešení vzhledem k dokumentům D1 až D6, nesouhlasí však s tvrzením rozkladu, že bylo orgánem prvního stupně řízení opominuto tvrzení navrhovatele o existenci celé řady aplikací, známých z každodenního života, které odpovídají definici předmětu napadeného užitného vzoru.

Majitel v této souvislosti poukazuje na str. 18 napadeného rozhodnutí, na níž je v podstatě uvedeno, že v návrhu na výmaz zmiňované aplikace známé z každodenního života nemohly být posuzovány, neboť nejsou v návrhu na výmaz podloženy důkazními prostředky, a současně připomíná svoje předchozí v zásadě shodné konstatování, uvedené ve vyjádření k návrhu na výmaz. Rozbor systému úhrady dálničních poplatků jak je uveden

v rozkladu majitel nepokládá za relevantní, neboť není podložen žádným důkazem, a vychází tak pouze ze spekulací.

Majitel trvá na svém stanovisku, že systém úhrady dálničních poplatků je jiný než chráněné technické řešení a že tento systém neumožňuje automatické zpracování objednávek učiněných mimo systém. Majitel uvádí, že v rozkladu popsany rozbor systému úhrady dálničních poplatků je proveden účelově tak, aby odpovídal technickému řešení podle napadeného užitného vzoru. Avšak v případě mýtného se nejedná o kupní cenu za zboží, jedná se o poplatek. Průjezd mýtnou branou pak podle majitele nelze pokládat za objednávku učiněnou mimo systém, když mýtné brány jsou součástí systému.

Majitel je přesvědčen, že orgán prvního stupně řízení postupoval správně, když odmítl posoudit systém úhrady mýtného, protože tento systém a zejména jeho přesné znaky nebyly v návrhu na výmaz doloženy. I kdyby ale tyto znaky doloženy byly, neobsahoval by tento systém všechny znaky systému podle předmětného užitného vzoru, a nebyl by tudíž na závadu novosti chráněného technického řešení. S ohledem na tyto skutečnosti majitel v závěru vyjádření žádá, aby byl rozklad zamítnut a bylo potvrzeno napadené rozhodnutí.

Rozhodnutí o rozkladu se opírá o následující důvody.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad na návrh kohokoliv provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3.

Podle ustanovení § 1 tohoto zákona se chrání užitnými vzory technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 téhož zákona je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky, přičemž stavem techniky je vše, co bylo před dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů právo přednosti, zveřejněno.

Podle ustanovení § 18 odst. 2 uvedeného zákona návrh na výmaz užitého vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.

S přihlédnutím k ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek, uvedených v rozkladu, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

Užitný vzor č. 18434 byl s právem přednosti ode dne 30.10.2007 zapsán do rejstříku užitéch vzorů dne 14.4.2008 s jedním nárokem na ochranu tohoto znění:

„1. Systém úhrady kupní ceny zákazníkem v malo- a velkoobchodě, vyznačující se tím, že jde o systém umožňující samoobslužné úhrady zboží a automatické zpracování objednávek učiněným mimo tento systém, skládající se z platební stanice tvořené vstupně-výstupním zařízením, zařízením pro výdej potvrzení o zaplacení a zařízením pro příjem a výdej hotovosti nebo zařízením pro akceptaci platebních karet, kde tato zařízení jsou spojena přes příslušná rozhraní dle svého typu s řídicí jednotkou a tato řídicí jednotka je dále oboustrannou informační vazbou spojena s informačním systémem prodejce.“

Jako důkazní prostředky svědčící podle navrhovatele pro nesplnění podmínky novosti chráněného technického řešení byly k návrhu na výmaz připojeny následující dokumenty:

D1: patent US 6945457, udělený dne 20.9.2005,

D2: patentová přihláška EP 1524632, zveřejněná dne 20.4.2005,

D3: patentová přihláška US 2006/0195567, zveřejněná dne 31.8.2006,

D4: patent US 7062464, udělený dne 13.6.2006,

D5: patentová přihláška US 2006/0167794, zveřejněná dne 27.7.2006  
a

D6: patent US 6772048, udělený dne 3.8.2004.

Návrh na výmaz mimoto obsahoval tvrzení, že existuje celá řada aplikací známých z každodenního života, které odpovídají definici předmětu napadeného užitného vzoru, přičemž jako konkrétní příklad „aplikace známé z každodenního života“ uvedl systémy úhrady dálničních poplatků v Itálii, Francii a dalších zemích.

Z rozkladu vyplývá, že navrhovatel nemá námitek proti té části rozhodnutí, která se zabývá posouzením podmínky novosti napadeného užitného vzoru vzhledem k dokumentům namítaného stavu techniky představovaného dokumenty D1 až D6, když v úvodu odůvodnění rozkladu konstatuje, že s těmito dokumenty se orgán prvního stupně řízení vypořádal. Odvolací orgán se tak ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. zabýval přezkoumáním napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námítky, podle níž orgán prvního stupně řízení zcela opominul tvrzení návrhu na výmaz, že existuje celá řada aplikací známých z každodenního života, které odpovídají chráněnému technickému řešení, přičemž jako konkrétní příklad známé aplikace jsou uvedeny systémy úhrady dálničních poplatků v Itálii, Francii a dalších zemích.

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí ve smyslu této námítky bylo zjištěno, že aplikacemi známými z každodenního života a konkrétně systémů úhrady dálničních poplatků v Itálii, Francii a dalších zemích se v návrhu na výmaz zabývá poslední odstavec na str. 2 a první odstavec na str. 3. V této části je uveden výčet jednotlivých zařízení systému a jejich propojení, které navrhovatel částečně dovozuje z požadovaného účelu, tj. úhrady dálničních poplatků. Důkazní prostředky, které by tvrzené uspořádání tohoto systému před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru dokládaly, však návrh na výmaz nezmiňuje.

Orgán prvního stupně řízení reprodukoval namítaný systém úhrady dálničních poplatků na str. 3 rozhodnutí v popisu skutkové podstaty předmětného sporného řízení a v odůvodnění rozhodnutí na str. 18 potom

tvrzení o nesplnění podmínky novosti chráněného technického řešení vzhledem k namítanému systému úhrady dálničních poplatků odmítl.

Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. se v odůvodnění rozhodnutí uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání a mimo jiné také informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků, přičemž může uplatnit argumentaci, proč návrh, námitku či tvrzení zcela nebo jen v určité části, neakceptoval. V dané věci je v odůvodnění napadeného rozhodnutí relevantní argumentace uvedena. Důvodem, proč orgán prvního stupně řízení neakceptoval tvrzení o aplikacích známých z každodenního života je skutečnost, že tyto aplikace nejsou v návrhu podloženy důkazními prostředky. Jedná se o důvod, založený na ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., v jehož smyslu musí být návrh na výmaz užitého vzoru z rejstříku věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se tento návrh opírá. Důkazní břemeno v řízení o návrhu na výmaz tak spočívá pouze na navrhovateli.

Orgán prvního stupně řízení aplikace známé z každodenního života při posuzování splnění podmínky novosti napadeného užitého vzoru tudíž neopominul, ale vypořádal se s nimi tak, že je pro absenci jakýchkoliv důkazních prostředků neakceptoval, když uvedl, že tyto aplikace nemohly být posuzovány ve vztahu k návrhu na výmaz. Proto je nutno konstatovat, že námitka rozkladu není opodstatněná.

Je potřeba doplnit, že aplikace známé z každodenního života sice na jednu stranu v obecné rovině mohou zahrnout cokoliv, co bylo známé kdekoliv a kdykoliv, pro posuzování podmínky novosti konkrétního technického řešení však právě pro tuto obecnou rovinu selhávají, navíc časová neurčitost známosti namítaných aplikací neumožňuje bez dalšího ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. oddělit skutečnosti známé ve stavu techniky před datem práva přednosti napadeného užitého vzoru od skutečností, které ve stavu techniky k tomuto datu známé nebyly.

Důkazní prostředky, na základě kterých by bylo možno zjistit bez důvodných pochybností, že napadený užité vzor vzhledem k systému úhrady dálničních poplatků v Itálii, Francii a dalších zemích, nesplňoval podmínku novosti, by musely doložit nejen konkrétní uspořádání systému

provozovaného v těchto zemích, ale také skutečnost, že takové uspořádání namítaný systém vykazoval již před datem práva přednosti napadeného užitého vzoru, neboť toto datum ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. limituje relevantní stav techniky.

Za situace, kdy návrhovač na podporu tohoto svého tvrzení nepředložil žádné důkazní prostředky, nelze požadavku na zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci orgánu prvního stupně řízení k novému projednání vyhovět a o rozkladu je nutno rozhodnout tak, jak je výše uvedeno.

Nad rámec přezkoumání napadeného rozhodnutí potom odvolací orgán vyjádřil nesouhlas s názorem uvedeným v rozkladu, že u systému úhrady dálničních poplatků je možno za objednávku, učiněnou analogicky k chráněnému systému mimo tento systém, považovat průjezd mýtnou branou. Průjezdem mýtnou branou se totiž vozidlo ocitne uvnitř systému, kde se pohybuje až do opuštění systému jinou mýtnou branou. Systém úhrady tzv. mýtného náleží svým charakterem mezi systémy pro úhradu jednotkově definovaných neměnných služeb, jak jsou uvedeny v popisu dosavadního stavu techniky napadeného užitého vzoru s typickým příkladem parkování, účtovaného podle jednotek času.

Protože v průběhu opravného řízení nebylo prokázáno, že návrh na jeho zahájení byl oprávněný, složená kauce se ve smyslu ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., s použitím ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., nevrací.

## **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí se nelze ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. dále odvolat.

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl