



PŘEDSEDA
ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL

V Praze dne 6.11.2013

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

č.j.: PUV 2007-19339/D019227/2013/ÚPV

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh odborné komise ve věci rozkladu podaného dne 21.3.2013 majitelem užitého vzoru, společností L., proti rozhodnutí Úřadu ze dne 21.2.2013 o výmazu užitého vzoru č. 18434 o názvu „Samoobslužný systém pro hotovostní úhrady a automatické zpracování objednávek“, zn. sp. PUV 2007-19339, z rejstříku užiténých vzorů, vydanému na návrh společnosti K., 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 užiténý 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 11.5.2012 se navrhovatel domáhal výmazu tohoto užitého vzoru z rejstříku užiténých vzorů s odůvodněním, že chráněné technické řešení nesplňovalo k datu podání přihlášky užitého vzoru základní podmínky ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užiténých vzorech, ve znění pozdějších předpisů, protože nebylo nové ani nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti vzhledem k namítanému stavu techniky, představovanému dokumenty D1 až D6.

Dne 21.2.2013 bylo s odvoláním na ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb. vydáno rozhodnutí o výmazu napadeného užitého vzoru č. 18434 z rejstříku užiténých vzorů, které bylo odůvodněno tím, že chráněné technické řešení k datu jeho přihlášení k ochraně nesplňovalo podmínky ustanovení § 1 citovaného zákona, neboť nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal majitel napadeného užitého vzoru v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v němž zejména uvedl, že souhlasí se závěrem, že technické řešení chráněné napadeným užiténým vzorem k datu práva přednosti předmětného užitého vzoru bylo nové vzhledem k řešením známým z namítaných dokumentů D1 až D6.

Majitel dále uvedl, že je pro něj neakceptovatelný závěr orgánu prvního stupně řízení o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti u technického řešení podle napadeného užitého vzoru vzhledem ke kombinaci znaků známých z namítaných dokumentů. Zdůraznil, že se v případě technického řešení chráněného napadeným užiténým vzorem jednalo o novou tvůrčí myšlenku mající za následek úsporu nákladů a vyšší uživatelskou přístupnost, konkrétně o systém splňující požadavky pro průmyslové využití plně automatizované platby v hotovosti či platební kartou s vyloučením zástupce prodejce s přímým napojením na sklad ve formě pokynu skladu a vyskladnění předmětného zboží přímo zákazníkovi.

Ve spojitosti s výše uvedeným poukázal majitel napadeného užitého vzoru na to, že zákon č. 478/1992 Sb. konkrétně nespecifikuje rámec pouhé odborné dovednosti, ale pouze uvádí v ustanovení § 1, že technická řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti se chrání užiténými vzory. Ve

skutečnosti, že právě ve věci zápisu, resp. výmazu, užitných vzorů nedal zákonodárce konkrétní vodítko, jak určit samotný rámec pouhé odborné dovednosti, spatřuje majitel nedostatek zákonné úpravy.

Majitel dále uvedl, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem nelze považovat za prostý souhrn jednotlivých komponentů, ale za komplexní řešení, které bylo na svou dobu výjimečné a přesahovalo tehdejší odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru. Dále vyjádřil nesouhlas s tím, že řešení v jednom namítaném dokumentu bylo zřejmým návodem pro řešení dle jiného namítaného dokumentu, což podpořil tvrzením, že systém vychystávání zboží v propojení se samoobslužnou úhradou zboží a automatickým zpracováním objednávek učiněných mimo tento systém byl v době podání přihlášky napadeného užitého vzoru jedinečný. Majitel rovněž nesouhlasí s názorem orgánu prvního stupně řízení v tom, že při stanovení přesahu rámce pouhé odborné dovednosti nerozhoduje složitost řešení definovaného v dalším namítaném spisu, ale zřejmost vyřešení uvedeného problému. Proto v závěru rozkladu majitel napadeného užitého vzoru požaduje, aby bylo napadené rozhodnutí změněno a návrh na výmaz napadeného užitého vzoru č. 18434 z rejstříku užitných vzorů byl zamítnut.

Kopie rozkladu byla dne 16.4.2013 postoupena navrhovateli výmazu k vyjádření, který tak učinil v podání doručeném Úřadu dne 16.5.2013. V tomto vyjádření navrhovatel zejména uvedl, že obsah rozkladu se v podstatě omezuje pouze na obecné vyjádření nesouhlasu s jednotlivými závěry a rozhodnutím orgánu prvního stupně řízení a poukazování na nedostatky zákonné úpravy, aniž by však porovnáním technických znaků závěry učiněné orgánem prvního stupně řízení byly vyvráceny.

Navrhovatel dále konstatoval, že jakkoli mohlo být zařízení ve skutečnosti složité a jakkoli nadstandardní mohly být technické dovednosti konstruktérů, nepostačuje kombinace znaků uvedených v jediném nároku na ochranu automaticky ke splnění zákonné podmínky přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. V této souvislosti shrnul, že v rámci výmazového řízení lze posuzovat pouze takové technické znaky řešení, které jsou uvedeny v nárocích na ochranu, v tomto případě v jediném nároku na ochranu, a že takové problémy, které případně v rámci vývoje technického řešení podle

napadeného užitného vzoru řešili majitelem avizovaní odborníci v oboru, např. propojení systému na sklad, nejsou nárokovány.

Dále navrhovatel ve vyjádření analyzoval obsahy namítaných dokumentů D1 až D6, přičemž dospěl k závěru, že kombinace znaků jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru je seznatelná z jakýchkoli dvou namítaných dokumentů D1 až D6. S ohledem na tyto skutečnosti navrhovatel výmazu 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, na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3 téhož zákona.

Podle ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., za jehož platnosti byl užitný vzor zapsán, technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 citovaného zákona je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky, přičemž stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo před dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů užitného vzoru právo přednosti (§9), zveřejněno.

Ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, přičemž zjistil následující skutečnosti.

Užitný vzor č. 18434 byl s právem přednosti ode dne 30.10.2007 zapsán do rejstříku užitných vzorů dne 14.4.2008 s jedním nárokem na ochranu následujícího 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 učiněných 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.“

V návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru z rejstříku byly jako důkazní prostředky, mající prokázat opodstatněnost návrhu, uplatněny následující namítané dokumenty:

- D1 patentová přihláška US 2002/0004781, zveřejněná dne 10.1.2002,
- D2 patentová přihláška US 2004/0024701, zveřejněná dne 5.2.2004,
- D3 patentová přihláška US 2002/0095374, zveřejněná dne 18.7.2002,
- D4 patentová přihláška EP 1524632, zveřejněná dne 20.4.2005,
- D5 patentová přihláška KR 2000-0072582, zveřejněná dne 5.12.2000 (v překladu do českého jazyka),
- D6 patentová přihláška US 2003/0110083, zveřejněná dne 12.6.2003.

Odvolací orgán považoval za nutné uvést, že jako důkazy o nedostatku novosti, resp. nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, lze akceptovat pouze takové dokumenty, které byly prokazatelně zveřejněny před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru č. 18434, tj. přede dnem 30.10.2007.

Namítané dokumenty D1 až D6 byly zveřejněny před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru, a tudíž představují relevantní stav techniky.

Namítaný dokument D1 popisuje platební systém se samoobslužným terminálem použitelný v malo- i velkoobchodě, kde samoobslužný terminál je určen pro přijímání plateb od uživatelů a je připojitelný do počítačové sítě, přičemž toto zařízení obsahuje mechanismus elektronické platby pro vytvoření elektronického finančního nástroje pro platbu za položku nakoupenou přes síť, přičemž tento nástroj je nezávislý na platbě od uživatele. Pomocí tohoto terminálu může uživatel zakoupit (uhradit) zboží nebo služby ze vzdáleného místa, aniž by potřeboval platební kartu. Samoobslužný terminál obsahuje uživatelské rozhraní se vstupně-výstupními zařízeními, kterými jsou display, klávesnice, tiskárna potvrzení, čtečka platebních karet, modul pro vkládání dokumentů jako jsou šeky a/nebo bankovky a zařízení pro vydávání hotovosti. Dále samoobslužný terminál obsahuje připojení na internet a řídicí jednotku pro ovládání vstupně-výstupních zařízení. Řídicí jednotka obsahuje operační systém BIOS, uložený v nezávislé paměti, a dále prostor pro uchovávání dat a obousměrnou informační linku pro spojení do autorizačního centra a k serverům obchodníků.

Namítaný dokument D2 popisuje systém plateb za „dálkové“ transakce, kde dálková transakce může znamenat prodej služeb a/nebo zboží, při nichž se prodejce a kupující nacházejí v geograficky různých lokalitách. Tento systém umožňuje přijímání peněžních prostředků, a to jak prostřednictvím prodavače na pobočce, tak i samoobslužně pomocí tzv. platebních stanic. Zároveň umožňuje, aby si zákazník objednal zboží prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím telefonu nebo pošty přímo u vzdáleného obchodníka, přičemž obdrží unikátní identifikátor transakce, se kterým provede úhradu v samostatném platebním systému. Jde zde tedy o objednávku, učiněnou mimo vlastní platební systém.

Namítaný dokument D3 popisuje způsob a zařízení pro provádění platby při elektronických a internetových transakcích. Podle popisu umožňuje systém prostřednictvím platebního automatizovaného kiosku přijímat platby v hotovosti, tisknout potvrzení o transakci a platbě na tiskárně, která je součástí platebního kiosku a pro ovládání uživatelem je vybavena dotykovým displejem s grafickým uživatelským rozhraním. V popisu tohoto zařízení není přímo uvedeno, kde a jak vzniká příslušná objednávka, která je následně pomocí platebního kiosku uhrazena. Je zde sice uvedeno, že obchodníci

umožňují přidávání služeb nebo zboží do nákupního košíku, se kterým se jedná jako s pozastavenou objednávkou až do proběhnutí platby, přičemž tato objednávka se jednoznačně identifikuje pro rozlišení platby kódem transakce, avšak existence tohoto identifikátoru není jednoznačným důkazem toho, že objednávka byla učiněna mimo platební stanici. Platební kiosek dále obsahuje procesor, který řídí jeho procesy a zprostředkovává komunikaci platebního kiosku s aplikačním a databázovým serverem platebního systému.

Namítaný dokument D4 popisuje multifunkční veřejný automatický terminál, kterému je přiřazeno zařízení pro rozeznání a provedení služby zvolitelné v reakci na zadání uživatele. Tento automatický terminál je určen např. k vystavování vstupenek a/nebo jízdenek a/nebo obchod přes internet. Terminál obsahuje dotykovou obrazovku pro zadávání dat a zobrazování informací, dále tiskárnu pro vytištění dokumentů a/nebo formulářů, jako jsou např. jízdenky, vstupenky apod. Dále terminál obsahuje zařízení pro příjem a výdej hotovosti v bankovkách nebo mincích a dále také čtečku karet. Vstupně-výstupní zařízení jsou propojena přes příslušná rozhraní s řídicí jednotkou pro předávání a zpracování informací ze vstupně-výstupních zařízení. Z uvedeného popisu je zřejmé, že zařízení neobsahuje znak zpracování objednávek mimo tento terminál.

Namítaný dokument D5 popisuje způsob úhrady plateb za elektronické a internetové transakce on-line pomocí karty nebo bankovním převodem, případně off-line pomocí karty nebo v hotovosti. V dokumentu je popsán způsob vytvoření objednávky uživatelem na webovém serveru obchodníka, které končí vytvořením a uložením informace o objednávce, přičemž tyto informace o objednávce následně vstupují do samostatného platebního systému, který si uživatel může zvolit, buď on-line platbu nebo off-line platbu. Jedná se zde tedy v terminologii napadeného užitého vzoru o objednávku, učiněnou mimo platební systém. Namítaný dokument D5 však neobsahuje popis technického provedení konkrétního zařízení pro provádění tohoto způsobu, tj. jaké moduly obsahuje a jak je konstrukčně uspořádáno.

Namítaný dokument D6 popisuje automatizovaný prodejní terminál pro použití v poštovním úřadu. Terminál dle popisu slouží pro úhrady plateb za služby a zboží, přičemž součástí zařízení je vstupní a výstupní zařízení, které obsahuje také čtečku platebních karet, zařízení pro příjem a výdej hotovosti

a tiskárnu potvrzení o provedené platbě. Toto zařízení však neobsahuje žádný systém pro automatické zpracování objednávek, učiněných mimo toto zařízení, a ani není řídicí jednotka tohoto zařízení spojena s informačním systémem prodejce.

Z obsahu rozkladu odvolací orgán shledal, že nebyla zpochybněna interpretace stavu techniky představovaného výše uvedenými namítanými dokumenty D1 až D6 tak, jak se uvádí v napadeném rozhodnutí vydaném orgánem prvního stupně řízení. Nebyl zpochybněn ani postup orgánu prvního stupně řízení při posuzování novosti napadeného užitného vzoru č. 18434 a závěr učiněný v tomto ohledu orgánem prvního stupně řízení, že ani z jednoho namítaného dokumentu D1 až D6 nejsou známy všechny podstatné znaky jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, a proto je technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem č. 18434 nové vzhledem k namítaným dokumentům D1 až D6. Odvolací orgán se proto touto otázkou ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. blíže nezabýval a odkázal na posouzení provedené orgánem prvního stupně řízení, které shledal v souladu s právními předpisy.

Bylo tedy nutno přezkoumat, zda byla orgánem prvního stupně řízení správně zhodnocena další podmínka pro ochranu užitným vzorem zakotvená v ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., a to přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti vzhledem k namítanému stavu techniky. Pro posouzení této podmínky způsobilosti k ochraně bylo nutno nejprve zjistit, který z namítaných dokumentů představuje nejbližší stav techniky, tedy který z namítaných dokumentů s ohledem na vytčený cíl napadeného užitného vzoru obsahuje nejvíce společných technických znaků.

Z porovnání technického řešení podle napadeného užitného vzoru s relevantním stavem techniky vyplývá, že orgán prvního stupně řízení nepochybil, když za nejbližší stav techniky označil namítaný dokument D1. Jak již bylo uvedeno, řešení podle obsahu tohoto namítaného dokumentu D1 se týká platebního systému použitelného v malo- i velkoobchodě. Platební systém zahrnuje samoobslužný terminál určený pro přijímání plateb od uživatelů a připojitelný do počítačové sítě. Tento terminál obsahuje mechanismus elektronické platby pro vytvoření elektronického finančního

nástroje pro platbu za položku nakoupenou přes síť, přičemž tento nástroj je nezávislý na platbě od uživatele. Pomocí tohoto terminálu může uživatel zakoupit (uhradit) zboží nebo služby ze vzdáleného místa, aniž by potřeboval platební kartu. Samoobslužný terminál obsahuje uživatelské rozhraní se vstupně-výstupními zařízeními, kterými jsou display, klávesnice, tiskárna potvrzení, čtečka platebních karet, modul pro vkládání dokumentů jako jsou šeky a/nebo bankovky a zařízení pro vydávání hotovosti. Dále samoobslužný terminál obsahuje připojení na internet a řídicí jednotku pro ovládání vstupně-výstupních zařízení. Řídicí jednotka obsahuje operační systém BIOS, uložený v nezávislé paměti, a dále prostor pro uchovávání dat a obousměrnou informační linku pro spojení do autorizačního centra a k serverům obchodníků.

Technické řešení definované v jediném nároku na ochranu navíc oproti řešení v namítaném dokumentu D1 specifikuje znak automatické zpracování objednávek učiněných mimo platební systém.

Z namítaného dokumentu D2 je zřejmý systém plateb za „dálkové“ transakce umožňující objednání zboží zákazníkem prostřednictvím internetu nebo telefonu nebo pošty přímo u vzdáleného obchodníka, přičemž zákazník obdrží unikátní identifikátor transakce, se kterým následně provede úhradu v samostatném platebním systému.

Odvolací orgán dospěl k závěru, že je nutno souhlasit se stanoviskem orgánu prvního stupně řízení v tom, že odborník, který by byl v době před datem práva přednosti napadeného užitého vzoru postaven před úkol realizovat automatické zpracování objednávek učiněných mimo platební systém, jehož technický účinek by spočíval v tom, že by objednávka byla provedena a uložena do stávající databáze objednávek v systému obchodníka (prodávajícího), kde by setrvala až do okamžiku, kdy by byla uhrazena prostřednictvím samoobslužné platební stanice v platebním systému, odděleném od systému obchodníka, by na tuto myšlenku byl přiveden. Přenést systém plateb za „dálkové“ transakce umožňující objednání zboží zákazníkem prostřednictvím internetu u vzdáleného obchodníka, přičemž zákazník obdrží unikátní identifikátor transakce, se kterým následně provede úhradu v samostatném platebním systému, známý z namítaného dokumentu D2, a opatřit tímto systémem platební systém použitelný v malo- i

velkoobchodě, známý z namítaného dokumentu D1, nelze mít, pokud jde o umožnění automatického zpracování objednávek učiněných mimo platební systém na základě samoobslužné úhrady zboží v platebním systému, za výsledek tvůrčí činnosti odborníka, která by přesahovala rámec pouhé odborné dovednosti.

Je tedy nutno konstatovat, že kombinaci znaků, jimiž je definován systém úhrady kupní ceny zákazníkem v malo- a velkoobchodě, v jediném nároku na ochranu napadeného užitého vzoru lze na základě znalosti namítaných dokumentů D1 a D2 dovést, a proto technické řešení definované v tomto jediném nároku na ochranu napadeného užitého vzoru nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a nesplňuje tak tuto podmínku způsobilosti k ochraně, zakotvenou v ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb.

Odvolací orgán vzal na vědomí tvrzení majitele napadeného užitého vzoru ohledně skutečnosti, že v době podání přihlášky napadeného užitého vzoru nebylo v provozu zařízení, jež by splňovalo požadavky pro průmyslové využití plně automatizované platby v hotovosti či platební kartou s vyloučením zástupce prodejce s přímým napojením na sklad ve formě pokynu skladu a vyskladnění předmětného zboží zákazníkovi. Odvolací orgán k tomu konstatoval, že argument majitele napadeného užitého vzoru týkající se rozdílu v přímém napojení technického řešení na sklad, jež má technickému řešení zajišťovat unikátnost, je pro posouzení skutečnosti, zda je technické řešení podle napadeného užitého vzoru oproti technickým řešením známým z namítaných dokumentů, představujícím dosavadní stav techniky, nové a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, irelevantní. Odvolací orgán stejně jako orgán prvního stupně řízení konstatoval, že rozhodujícím pro posuzování podmínek způsobilosti k ochraně je znění jediného nároku na ochranu, ve kterém jsou uvedeny znaky chráněného řešení.

Pokud se týká pojmů „přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti“ a „zřejmosti“, zmíněných majitelem napadeného užitého vzoru v rozkladu, a jejich hodnocení, lze v této souvislosti uvést, že za odborníka v oboru je zpravidla považována osoba pracující v oblasti techniky, ve které je řešení vytvořeno, přičemž se očekává, že zná stav techniky ve svém oboru a je ke své činnosti schopna využít např. domácí a zahraniční popisy patentů,

časopisy a další materiály, veřejně používaná řešení, technologické a jiné zkušenosti a dále základní, obvykle inženýrské znalosti poskytované vzdělávacími institucemi. Tvůrčí úroveň, resp. přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, týkající se daného řešení není tedy možné posuzovat např. pouze dle technické úrovně určité společnosti. Tolik tedy k názoru majitele napadeného užitého vzoru na neuvedení bližší specifikace shora uvedených pojmů v textu zákona č. 478/1992 Sb.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl odvolací orgán k závěru, že rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení o výmazu užitého vzoru č. 18434 z rejstříku užiténých vzorů bylo jak po věcné, tak i po formální stránce v souladu s právními předpisy a není tedy důvod pro jeho zrušení nebo změnu. O rozkladu bylo proto rozhodnuto tak, jak je vpředu uvedeno.

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., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, 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