



ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ
sekretariát předsedy

V Praze dne 16. června 2008
Č.j. 2008/844/10

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaše podání ze dne 20.5.2008, doručené do Úřadu dne 22.5.2008, které bylo posouzeno a vyřízeno jako stížnost. Předmětem stížnosti je rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15.4.2008, č.j.: PV 2004-374, ve věci podaného rozkladu proti rozhodnutí Úřadu ze dne 15.8.2006 o částečném zrušení patentu číslo 295341 o názvu „Přepravní prostředek“. Dle Vašeho názoru je cit. rozhodnutí předsedy Úřadu věcně nesprávné, neboť rozsah ochrany stanovený orgánem I. stupně řízení byl u patentu č. 295341 odvolacím orgánem změněn, a to na základě podaného rozkladu. Z tohoto důvodu mělo být podání rozkladu shledáno za oprávněné. Dále zpochybňujete vynálezeckou činnost, jasnost a jednoznačnost prvního nezávislého patentového nároku a upozorňujete na možné prodlevy ve vrácení zaplacené kauce. Po prošetření sděluji:

a) rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15.4.2008, č.j.: PV 2004-374

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, je **rozsah ochrany** vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu **vymezen zněním patentových nároků**.

Z porovnání výrokových částí rozhodnutí orgánu I. stupně řízení, ze dne 15.8.2006, a cit. rozhodnutí předsedy Úřadu je zřejmé, že první nezávislý patentový nárok stanovený orgánem I. stupně řízení obsahuje stejné podstatné technické znaky jako první nezávislý patentový nárok stanovený odvolacím orgánem.

Rozsah ochrany u patentu č. 295341, stanovený orgánem I. stupně řízení, nebyl tedy rozhodnutí předsedy Úřadu jakkoli omezen či rozšířen. Provedená formální úprava prvního nezávislého patentového nároku, který stanovil orgán I. stupně řízení ve svém rozhodnutí ze dne 15.8.2006, spočívala pouze v přesunutí znaků z význakové části do části úvodní. Přesunuté znaky tvořily známý stav techniky, který odvolací orgán seznal z namítaného dokumentu D1 (viz str. 14 odst. 3 rozhodnutí předsedy Úřadu). Tato změna neměla žádný vliv na rozsah ochrany, neboť nedostatky ve vymezení stavu techniky v nezávislém patentovém nároku nejsou, v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 527/1990 Sb., ani důvodem pro zrušení patentu. Zjištěný formální nedostatek odstranil odvolací orgán v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15.4.2008, č.j.: PV 2004-374, shledáno za věcně správné. Za ne zcela dostatečně jasné odůvodnění formální úpravy nezávislého patentového nároku se Vám však omlouváme.

b) vynálezecká činnost

Z rozhodnutí předsedy Úřadu vyplývá (viz str. 13 odst. 5), že podstata vynálezu, tj. záměr zanechat na povrchu pekařského výrobku otisk tvaru síťoviny, není zřejmá ani z

jednoho namítaného dokumentu. Naopak z dokumentu D1 je známo použití síťoviny s takovým vzorem, aby nedošlo k jejímu obtisknutí do pekařského výrobku.

Podstatou vynálezu byl tedy překonán technický předsudek, který vyplývá z namítaného dokumentovaného stavu techniky. Posouzení vynálezecké činnosti odvolacím orgánem bylo tak shledáno za řádně odůvodněné.

c) první nezávislý patentový nárok

Vynález musí být v přihlášce vynálezu, zejména pak v popisu příkladných provedení vynálezu, vysvětlen natolik jasně a úplně, aby jej odborník v daném oboru dokázal v případě potřeby reprodukovat, aniž by přitom vznikla na jeho straně potřeba jakékoli další vynálezecké činnosti. Na druhé straně se ovšem předpokládá, že odborník není třeba zvlášť vysvětlovat takové detaily, o kterých se lze právem domnívat, že náležejí nejen ke stavu techniky, ale i k běžným znalostem odborníka v daném oboru (viz část B, bod 1.3, str. 24 Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví – stará verze platná za účinnosti zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení).

Vynález je v přihlášce vynálezu, zejména pak v popisu příkladných provedení vynálezu, vysvětlen natolik jasně a úplně, aby jej odborník dokázal v případě potřeby reprodukovat, aniž by přitom vznikla na jeho straně potřeba jakékoli další vynálezecké činnosti. K určení přiměřené velikosti ok postačí pro odborníka několik pokusů s několika síty s různou velikostí ok.

Vámi požadovaná bližší specifikace síťoviny pomocí dalších technických parametrů nebyla z tohoto důvodu shledána za nezbytnou.

d) vrácení složené kauce

Rozhodnutí orgánu I. stupně řízení nabylo právní moci dne 17.4.2008, neboť tímto dnem nabylo právní moci i rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15.4.2008, kterým se napadené I. instanční rozhodnutí potvrzuje.

Složená kauce ve výši 2 500 Kč byla vrácena dne 7.5.2008 pod VS na účet č. Prodlevy ve vrácení složené kauce nebyly potvrzeny.

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující nebo máte-li další dotazy, navrhuji osobní konzultaci. Termín případné schůzky si dohodněte předem na tel. č. 220 383 478.