

Súd: Najvyšší súd SR  
Spisová značka: 3Sžh/1/2015  
Identifikačné číslo spisu: 6014201235  
Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2016  
Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana  
Funkcia: sudca  
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6014201235.1

## UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Prof. Ing. Z. W., Dr. Sc., U., zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o., so sídlom Štefánikova 7, 949 01 Nitra, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, Banská Bystrica, za účasti: PharmDr. H. M., T., zastúpený: JUDr. Lenka Pargáčová, advokátka so sídlom Zochova 6-8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PÚV 153-2010/ÚV 578 II/117-2014 zo dňa 18.08.2014, v konaní o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/128/2014-38 zo dňa 7. mája 2015, takto

### rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/128/2014-38 zo dňa 7. mája 2015 z r u š u j e a v e c m u v r a c i a n a d'alsie konanie

### Odôvodnenie

I.

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie žalovaného č. PÚV 153-2010/ÚV 578 II/117-2014 zo dňa 18.08.2014 podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. a) O.s.p., vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie a žalobcovi priznal náhradu trov konania. Predmetným rozhodnutím žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie č. PÚV 153 - 2010/ UV 5780 I- 84 - 2013 zo dňa 4. júla 2013, ktorým bol zamietnutý návrh na výmaz úžitkového vzoru číslo 5780, ktorého majiteľom je ďalší účastník. Prvostupňový súd poukázal na názor žalovaného, ktorý pri posudzovaní namietaného dokumentu D4 dospel k záveru, že žalobca má chránené riešenie obsiahnuté v tomto dokumente ako účinnú látku, ktorá mala obsahovať najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca. V predmetnom dokumente je uvedené, že účinnú látku možno pripraviť aj z rybieho tuku a jódu, a preto je možné výrobok podľa napadnutého úžitkového vzoru a uvedenú účinnú látku z dokumentu D 4 stotožniť z hľadiska kvalitatívneho zloženia. Zároveň uviedol, že v predmetnom dokumente nie je uvedený konkrétny príklad s rybím tukom, kde by bola uvedená účinná látka špecifikovaná kvantitatívnym zastúpením rybieho tuku a jódu tak, ako je to definované v znení nároku 1 na ochranu napadnutého úžitkového vzoru. Dokument D 4 neobsahuje všetky znaky definované v nároku na ochranu, keď chýba kvantitatívne vymedzenie obsahu zložiek, a preto nie je ho možné

považovať za dokument, ktorý by obsahoval riešenie, ktoré je prekážkou novosti. Ak je v namietanom dokumente uvedené, a teda v stave techniky známe technické riešenie spočívajúce v tom, že sa atómy jódu viažu na atómy uhlíka nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v rastlinnom a živočíšnom tuku v miestach ich nenasýtených väzieb a chránená je kombinácia dvoch látok a to jódu a nenasýtenej mastnej kyseliny, ktorou podľa opisu podstaty riešenia môže byť aj rybí tuk bez toho, aby bola uvedená kvantifikácia týchto dvoch zložiek, nemožno logickou úvahou dospieť k záveru, že je chránený, a teda aj známy len určitý kvantitatívny pomer týchto dvoch zložiek. Naopak tým, že v nárokoch na ochranu účinnej látky v namietanom dokumente D 4 nebol uvedený kvantitatívny pomer, je logicky chránený akýkoľvek kvantitatívny pomer týchto dvoch zložiek, ktorý je z technického hľadiska možný.

Úvaha, že výber konkrétneho pomeru z možných možností pomeru jednej a druhej zložky je riešením novým, je v rozpore so zásadami logického myslenia.

Podľa názoru súdu, neobstoí námietka žalobcu, že žalovaný porušil správny poriadok tým, že nevykonal dokazovanie aj prípadne znaleckým posudkom. Žalovaný postupoval podľa § 52 zákona číslo 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o úžitkových vzoroch), keď vykonal dokazovanie dôkazmi predloženými účastníkmi konania. Správny orgán je špecializovaný pre oblasť priemyslových práv a ochranných známk, do ktorého kompetencie bolo zverené posúdiť, či prihlásené riešenia spĺňajú podmienky zákona na ich právnu ochranu.

## II.

Voči predmetnému rozsudku Krajského súdu podal žalovaný v zákonom určenej lehote odvolanie, v ktorom po popise priebehu konania pred správnym orgánom uviedol, že hoci závery uvedené v odôvodnení prvostupňového rozsudku majú na prvý pohľad svoj logický základ, nemožno ich aplikovať pri rozhodovaní o poskytnutí ochrany technickým riešeniam, kde je zavedený inštitút tzv. selektívneho vynálezu, ktorý predstavuje jeden z viacerých základných princípov posudzovania novosti, najmä v oblasti chémie. Podľa tohto princípu, ak stav techniky zahŕňa širší rozsah, úplne prekrývajúci rozsah nárokovaný v prihláške, neznamená to, že znalosť všeobecného riešenia, teda akéhokoľvek kvantitatívneho pomeru je prekážkou novosti konkrétneho kvantitatívneho rozsahu. Pri hodnotení novosti selektívnych vynálezov je nutné dodržiavať zásadu, že podrozsah vybraný zo známeho rozsahu je nový nie kvôli novoobjavenému účinku, ale že je nový sám osebe.

To, že dokument D 4 zahŕňa akékoľvek kvantitatívne pomery, nevylučuje udelenie ochrany na riešenie, ktoré definuje konkrétny kvantitatívny pomer. Z hľadiska práva úžitkových vzorov sa jedná o nové riešenie. Táto prax je v súlade s princípmi odvolacích senátov Európskeho patentového úradu ako súčasť ich ustálenej judikatúry a ktoré vyplývajú predovšetkým z rozhodnutia T 198/84. Pre udelenie ochrany na takýto podrozsah prostredníctvom inštitútu úžitkového vzoru alebo patentu je rozhodujúce posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti, ktorej nesplnenie však v návrhu nebolo uplatňované a úrad ho nemohol preto posudzovať. V spornom prípade, v dokumente D 4 nie je uvedený konkrétny príklad s rybím tukom a nie je v ňom uvedené žiadne konkrétne vymedzenie zastúpenia jednotlivých zložiek. V prípade, že je definícia vynálezu uvedená termínom "obsahuje", výpočet jednotlivých zložiek nie je ukončený a takto definované riešenie môže obsahovať aj ďalšie zložky. Pokiaľ je definícia riešenia uvedená termínom "pozostáva z", to znamená, že výpočet jednotlivých zložiek je ukončený a definované riešenie nemôže obsahovať ďalšie zložky.

V napadnutom úžitkovom vzore výživová podporná zložka pre ľudskú výživu pozostáva z dvoch zložiek, rybieho oleja a jódu, a teda nemôže obsahovať ďalšie zložky a v namietanom dokumente D 4, zubná pasta obsahuje okrem jódovanej nenasýtenej mastnej kyseliny aj timol, resp. jeho jódovanú formu, zlúčeniny fluóru a prídavné pomocné látky, a preto v súlade s vyššie uvedeným základným princípom posudzovania novosti je riešenie definované v napadnutom úžitkovom vzore nové vzhľadom na namietaný dokument D 4.

Z uvedeného dôvodu Krajský súd v Banskej Bystrici nesprávne právne posúdil vec, keď na ňu uplatnil len všeobecné zásady logiky bez toho, aby zohľadnil zaužívané a úradmi priemyselného vlastníctva všeobecne akceptované zásady pri posudzovaní novosti technických riešení na účely patentovej ochrany alebo ochrany inštitútom úžitkového vzoru.

V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 245 ods. 2 O.s.p., ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3SžoKS 153/2006, Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II ÚS 197/07.

Poukázal tiež na zásadne technický charakter predmetu konania o výmaze úžitkového vzoru. Rozhodujúca úvaha žalovaného o novosti napadnutého úžitkového vzoru je založená na prísne technickom posúdení relevantného stavu techniky, ktorého je schopný len odborník v danej oblasti techniky. Polemika o dokumente D 4 sa týka výlučne technického stavu.

Podľa žalovaného, správny súd by nemal autoritatívne vstupovať do tejto polemiky, keď pod titulom nápravy „nelogickej“ úvahy žalovaného, sám postavil svoje vlastné skutkové závery na nastolené technické otázky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti dospel krajský súd ohľadom otázky novosti napadnutého úžitkového vzoru k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil. Žiadal odvolací súd, aby prvostupňový rozsudok zmenil a žalobu zamietol.

### III.

Nesprávnosť právneho posúdenia veci Krajským súdom namietal vo svojom včas podanom odvolaní aj pribratý účastník konania PharmDr. H. M.. Podľa jeho názoru, žalovaný v napadnutom rozhodnutí posúdil novosť riešenia vyplývajúcu z definície hlavného nároku úžitkového vzoru ÚV 5780 technickými znakmi, podľa ktorých výživová podporná zložka pre ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku sa vyznačuje tým, že pozostáva z rybieho oleja v množstve 99,999 až 99,997 % hmotn., obohateného organicky viazaným jódom v množstve 0,001 až 0,003 % hmotn., naviazaným na pod skupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Nárok na ochranu 1 predstavuje konečný výpočet zložiek daného výrobku, a teda riešenie chráni výlučne 2 zložky v uvedených hmotnostných percentách, pričom je stanovené, že druhá zložka je naviazaná na presne určenú podskupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Vzhľadom na uvedené, námietkou voči novosti riešenia ÚV 5780 môžu v tomto konkrétnom prípade byť len také dokumenty, ktoré opisujú výrobok pozostávajúci z uvedených dvoch zložiek v definovanom v zastúpení, pričom jód je naviazaný na presne určenú podskupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Technickému riešeniu môže byť teda upretá novosť len v prípade, ak by sa jednalo o ochranu rovnakého riešenia obsahujúceho všetky základné znaky namietaného riešenia v jednom namietanom dokumente. Takúto požiadavku ani jeden zo žalobcom predložených dokumentov nespĺňa ani popisuje výrobok, ktorý by mal súčasne všetky znaky uvedené v nároku na ochranu 1 ÚV 5780. Žalobcom predložené úžitkové vzory 3913, 3836, 3626 a 3633 ako i patent 285401 B 6 nie sú v rozpore s novosťou riešenia chráneného platným úžitkovým vzorom ÚV 5780 ďalšieho účastníka. Žalobcom predložený úžitkový vzor číslo 3588 (zubná pasta) v časti popisu spomína rybí tuk bez toho, aby jeho použitie nejako spresnil. Rybí tuk ako zložka riešenia nie je vôbec spomenutá v príkladoch uskutočnenia a zároveň nie je špecifikovaný v nárokoch na ochranu ÚV 3588. Námietka žalobcu uplatnená v žalobe preto nemôže byť dôvodná, keďže sa nejedná o rovnaké technické riešenie. Žalobcovo tvrdenie o existencii skoršieho úžitkového vzoru s ochranou rovnakého riešenia neobstoí. Porovnaním nároku 1 ÚV 3588 s nárokom 1 ÚV 5780 je zrejmé, že sa nejedná o rovnaké chemické zlúčeniny. Nárok 1 ÚV 5780 definuje presne a jednoznačne konečný výpočet zložiek daného výrobku a riešenie teda chráni výlučne 2 zložky a to rybí olej a jód v uvedených množstvách a v hmotnostných percentách so stanovením, že druhá zložka je naviazaná na presne určenú podskupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka a popisu priemyselného využitia ako výživového doplnku. Naproti tomu, nárok 1 ÚV 3588 je definovaný pomocou troch všeobecných chemických vzorcov, môžu definovať veľké množstvo rôznych chemických zlúčenín, pričom sa predpokladá jeho využitie na výrobu konkrétneho produktu, zubnej pasty.

Nemožno súhlasiť s odôvodnením súdu prvého stupňa, že ak v nárokoch na ochranu účinnej látky v namietanom dokumente D 4 nebol uvedený kvantitatívny pomer, je logicky chránený akýkoľvek kvantitatívny pomer týchto dvoch zložiek, ktorý je z technického hľadiska možný, najmä s odvolaním sa na Európsky patentový dohovor ku, ktorému pristúpila aj Slovenská republika (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky číslo 47/2008 Z.z.). Poukázal na rozhodovacie prax Európskeho patentového dohovoru vyplývajúcu z rozhodnutí T 651/91, T 776/07, T 1174/05, T 6/04, T 7/86, T 85/87, T 133/92.

Technické riešenie chránené ÚV 5780 vo vzťahu k ÚV 3588 je nutné hodnotiť ako nové, a teda

rozhodnutie žalovaného je vecne správne a vydané v súlade so zákonmi.

Prvostupňový súd sa pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia nezaoberal výkladom zákona a Európskeho patentového dohovoru v praxi ani konštantnou praxou Európskeho patentového úradu, a preto jeho rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Na základe uvedených dôvodov navrhol odvolaciemu súdu, aby zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, vec mu vrátil na ďalšie konanie a pribratému účastníkovi priznal náhradu trov konania.

#### IV.

Žalobca vo svojom vyjadrení k odvolaniu žalovaného a pribratého účastníka konania uviedol, že úlohou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je preskúmať vecnú správnosť prvostupňového rozhodnutia a nie prehodnocovať správnosť záverov krajského súdu na základe nesúhlasu odvolateľa. Ak rozhodnutie na základe zistení krajského súdu bolo vydané v konaní, ktoré trpí vadou spôsobilou ovplyvniť jeho zákonnosť a krajský súd svoje zistenie presvedčivo a s poukazom na procesné ustanovenia náležite odôvodní, niet dôvodu, aby sa odvolací súd zaoberal opakujúcimi námietkami.

Prvostupňový súd sa vo svojom rozsudku stotožnil s námietkou žalobcu, že v súlade s § 7 zákona o úžitkových vzoroch je stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti, teda nielen nároky na ochranu skorších úžitkových vzorov, a teda aj namietaných dokumentov, ale celý obsah týchto dokumentov. Z obsahu žalobou napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že žalovaný ako aj prvostupňový správny orgán posudzovali namietaný úžitkový vzor výlučne s nárokmi na ochranu skorších úžitkových vzorov v rozpore s ustanovením § 7 zákona o úžitkových vzoroch. Už takéto pochybenie žalovaného bolo dôvodom na zrušenie žalobou napadnutého rozhodnutia pre jeho nezákonnosť, čo súd náležite odôvodnil. Neobstojí námietka žalovaného, že prvostupňový súd autoritatívne vstúpil do technickej problematiky a pod titulom nápravy nelogickej úvahy žalovaného, sám fakticky postavil svoje vlastné skutkové závery na nastolené technické otázky.

Žalovaný a vedľajší účastník sa nevyjadřili k otázke, aký lepší a neočakávaný účinok prináša namietaný úžitkový vzor v porovnaní s ostatnými úžitkovými vzormi. Navrhol odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť a priznať žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania, ktoré špecifikoval.

#### V.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v odvolacom konaní postupoval v zmysle ust. § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok), účinného od 01.07.2016, podľa ktorého sa odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončia podľa doterajších predpisov, t.j. podľa zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok (O.s.p.).

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ alebo „odvolací súd“) ako súd odvolací (§ 246c ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s § 10 ods. 2 O. s. p.), preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo (podľa § 246c ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s § 211 ods. 2. O. s. p.) v rozsahu dôvodov uvedených v odvolaniach a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa ustanovenia § 250ja ods. 2 vety prvej O. s. p., s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky [www.nsud.sk](http://www.nsud.sk).

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 O.s.p.).

V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu, súd postupuje podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 ods. 1 O.s.p.).

Pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase

vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 prvá veta O.s.p.). Preto v správnom súdnictve súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 250i ods. 1 veta druhá O.s.p.).

Úlohou súdu v správnom súdnictve (prvostupňového ani odvolacieho) nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu dopĺňaním rozsiahleho dokazovania, ale preskúmať zákonnosť ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy, t.j. preskúmať aj postup, ktorý predchádzal vydaniu týchto rozhodnutí s prihliadnutím na záväznosť zisteného skutkového stavu, ktorý tu bol v čase ich vydania.

Podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Odvolací súd v rozsahu odvolacích dôvodov preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu a konanie mu predchádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetkými zásadnými námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného správneho orgánu.

Predmetom súdneho prieskumu je rozhodnutie žalovaného č. PÚV 153-2010/ÚV 5780 II/117-2014 zo dňa 18.08.2014, potvrdzujúce prvostupňové rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcu na výmaz úžitkového vzoru číslo 5780 s názvom „Výživová podporná zložka na ľudskú výživu“.

Zákon o úžitkových vzoroch upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru alebo úžitkového vzoru.

Podľa § 4 cit. zákona, technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 1 až 4 cit. zákona, technické riešenie sa považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

(2) Za stav techniky sa na účely tohto zákona považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru (ďalej len "prihlasovateľ") právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

(3) Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášok a obsah patentových prihlášok podaných v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník"). To platí aj pre medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú republiku; za zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje zverejnenie vo vestníku, a pre európske patentové prihlášky 2) s určením pre Slovenskú republiku (ďalej len "európska patentová prihláška"); za zverejnenie európskej patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie podľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru. Utajovaná patentová prihláška sa považuje za zverejnenú uplynutím 18 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti.

(4) Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

Technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky (§ 8 ods. 1).

Rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený znením nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v nárokoch na ochranu použije opis technického riešenia, prípadne výkresy (§ 14 ods. 1).

Podľa ust. § 44 ods. 1 cit. zákona, na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra (ďalej len "výmaz"), ak

- a) predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6,
- b) bola prihlasovateľom osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1,
- c) prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3,
- d) predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky,

e) pre toho istého prihlasovateľa bolo zapísaných viac úžitkových vzorov so zhodným predmetom,  
f) neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

Podľa § 45 ods. 1 cit. zákona, 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. Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo použitie známej látky na nový účel.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal obsah administratívneho spisu obsahujúci doklady, ktorými žalobca preukazuje nárok na ochranu svojho úžitkového vzoru, doklady príbratého účastníka týkajúce sa zápisu jeho úžitkového vzoru do registra, obsah rozhodnutia správneho orgánu.

Pri posudzovaní veci prihliadal najmä na rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru č. 5780 pri porovnaní s rozsahom ochrany úžitkových vzorov 3913, 3836, 3626 a 3633 ako i patent 285401 B 6, určeného znením nárokov na ochranu špecifikovaných v priložených dokumentoch D 1 až D 6.

V konaní pred správnym orgánom a súdom prvého stupňa sa prihliadalo iba na námietky uvedené žalobcom v jeho návrhu na výmaz úžitkového vzoru doručeného žalovanému dňa 21.08.2012, v ktorom namietal, že v úžitkovom vzore číslo 5780 dochádza k porušovaniu priemyselných práv žalobcu z dôvodu, že sa nejedná o nové technické riešenie PharmDr. H. M.. S prihliadnutím na ustanovenie § 45 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, správny orgán ani súd neprihliadali na rozšírenie dôvodov návrhu na výmaz úžitkového vzoru žalobcu zo dňa 09.06.2014.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie založil na porovnaní obsahu nárokov na ochranu vyplývajúcich z úžitkového vzoru registrovaného v prospech žalobcu číslo 3588 a úžitkového vzoru registrovaného v prospech príbratého účastníka číslo 5780.

Nárok žalobcu na ochranu v úžitkovom vzore číslo 3588 spočíva v nasledovnej špecifikácii:

"1. Zubná pasta so zvýšeným účinkom zabudovania fluóru do tvrdých štruktúru zubov, obsahujúca zlúčeniny fluóru a prídavné pomocné látky, vyznačujúce sa tým, že ako účinnú látku obsahuje najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca (nasleduje chemický vzorec 1) a to individuálne, alebo v kombinácii s alkoholickým roztokom timolu alebo jeho jódovanej formy všeobecného vzorca (nasledujú chemické vzorce pre 2 a 3).

2. Zubná pasta podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že obsahuje v hmotn. % - 10 až 30 % jódovaných masných kyselín s obsahom 50 až 200 mg jódu a to ako individuum alebo v kombinácii s 0 - 05 až 1 % alkoholického roztoku timolu alebo jódovaného timolu s obsahom 10 - 15 mg timolu v 100 ml alkoholického roztoku a ďalej 0, 5 - 1 % fluoridu sodného, 1, 5 - 5 % hydrouhličitanu sodného, 20 - 50 % uhličitanu vápenatého, 5 - 15 % fosfátu sodného, 0, 3 - 2 % esterového tuku, 20 - 45 % vody, 0, 2 - 3 % penidla, 10 - 35 % glycerínu a prípadne 0 - 3 % prímеси zo skupiny zahŕňajúcej enzýmy, inhibítory, kryštalizácie, mikroprvky, zlúčeniny znižujúce citlivosť tvrdých tkanív, látky s protizápalovým účinkom, látky na zastavovanie krvácania a antibakteriálne látky."

Nárok príbratého účastníka na ochranu v úžitkovom vzore číslo 5780 spočíva v nasledovnej špecifikácii:

„1. výživová podporná zložka pre ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rybieho oleja v množstve 99, 999 až 99, 997 % hmotn. obohateného organicky viazaným jódom v množstve 0, 001 až 0, 003 % hmotn., naviazaným na podskupinu omega-3 viac nenasýtených masných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka.

2. výživová podporná zložka na ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku podľa nároku 1. vyznačujúca sa tým, že nenasýtenými kyselinami sú eikosapentaénová kyselina s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosaheptaénová kyselina s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka."

Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že podstatným vo veci je vymedzenie nárokov na ochranu, pretože ním sa v zmysle § 8 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch vymedzuje predmet, ktorý má byť chránený úžitkovým vzorom. Z toho vyplýva, že z nárokov na ochranu musí byť zrejmé, čo má byť konkrétne chránené úžitkovým vzorom a v akom rozsahu. Ďalšie náležitosti, ako popis technického riešenia, prípadne jeho dokumentáciu možno využiť pre náležitú predstavu technického riešenia, jeho pochopenia, ako i výkladu nárokov na ochranu, avšak určujúcim kritériom je formulácia samotných nárokov na ochranu príslušného technického riešenia.

Z obsahu rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici nie je zrejmé, ako sa súd vysporiadal s obsahom

vyššie špecifikovaných nárokov na ochranu obsiahnutých v úžitkových vzoroch žalobcu a pribratého účastníka. Prvostupňový súd zamerlal svoju pozornosť na zistenie, že v dokumente D 4 - zloženie zubnej pasty (úžitkový vzor číslo 3588) je uvedené, že okrem iných prvkov, účinnú látku možno pripraviť aj z rybieho tuku a jódu bez kvantitatívneho vymedzenia týchto dvoch prvkov, čo zodpovedá zloženiu uvedenému v úžitkovom vzore číslo 5780. Z jeho rozhodnutia však nie je zrejmé, z akého dôvodu nevzal do úvahy argumenty žalovaného - odborného orgánu, ktorý poukazoval na stabilne prítomný prvok obsiahnutý v zubnej paste, a to zlúčeniny fluóru popri kombinácii s účinnou látkou, jednou jódovanou voľnou alebo viazanou nenasýtenou mastnou kyselinou všeobecného vzorca, spolu s ďalšími vymenovanými prídavnými látkami ako aj na rozdielne kvantitatívne zloženie predmetov ochrany a rozdielny spôsob využitia - nový účel.

Požiadavku vykonania znaleckého dokazovania krajský súd vyhodnotil ako nedôvodnú argumentujúc tým, že žalovaný správny orgán je špecializovaný pre oblasť priemyslových práv a ochranných známk, do ktorého kompetencie bolo zverené posúdiť, či prihlásené riešenia spĺňajú podmienky zákona na ich právnu ochranu. V rozpore s týmto názorom však súd sám svojou úvahou nahradil odborné posúdenie nárokov na ochranu, keď vyslovil, že názory prezentované žalovaným nepodliehajú logike a vyslovil svoj odborný názor na vec.

Z obsahu predložených dokladov je zrejmé, že v otázke rozsahu posudzovaných nárokov na ochranu nemajú účastníci konania zhodný názor, pričom jeho posúdenie je vecou odborného stanoviska. Žalobca na preukázanie svojich odborných tvrdení žiadal, aby bol vo veci ustanovený príslušný súdny znalec, ktorý by zodpovedal na príslušné odborné otázky. Túto požiadavku hodnotí najvyšší súd ako dôvodnú.

O trovách súdneho konania rozhodne v zmysle § 224 ods. 2 O.s.p. krajský súd v ďalšom konaní.

Odvolačný súd v senáte rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. mája 2011).

### **Poučenie:**

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.