

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 5Sžh/1/2016
Identifikačné číslo spisu: 6013201850
Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2017
Meno a priezvisko: JUDr. Jarmila Urbancová
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6013201850.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu: HALOMEDICA, a.s., Tupolevova 713, 199 00 Praha 9 - Letňany, Česká republika, IČO: 279 09 468, zastúpený advokátkou JUDr. Andreou Tkáčovou, Magurská 3, 040 01 Košice, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Svermu 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti: Firma Krysztalowy swiat, Grzegorz Pajdak, Produkcyjno Handlowo Usługowa export, Ul. Stroma 16, 32-020 Wieliczka, Poľská republika, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25. októbra 2013 a zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28. januára 2014, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/9/2013-144 z 29. júna 2015, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/9/2013-144 z 29. júna 2015 p o t v r d z u j e .

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

Odôvodnenie

1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) postupom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25. októbra 2013 a rozhodnutia žalovaného zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28. januára 2014. O trovách konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal.

2. Rozhodnutím žalovaného zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25. októbra 2013 bol zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie žalovaného vydané v I. stupni zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690-1/662011 z 24.10.2011, ktorým úrad aplikujúc ustanovenie § 44 ods. 1 písm. f/ zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úžitkových vzoroch“) vymazal z registra úžitkový vzor č. 4690 s názvom „Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém“ z dôvodu, že napadnuté riešenie nespĺňalo v čase podania prihlášky podmienky na

zápis do registra podľa ustanovenia § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch (pôvodný zákon), pretože v porovnaní so známym stavom techniky nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti.

3. Rozhodnutím žalovaného zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28. januára 2014 bol zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie žalovaného vydané v I. stupni zn. PÚV 85-2009 V-29-Ma z 21.05.2012, ktorým podľa § 42 ods. 2 písm. a/ zákona o úžitkových vzoroch úrad zamietol prihlášku úžitkového vzoru č. sp. PÚV 85-2009 s názvom „Spôsob výroby podsvieteného vyhrievacieho stavebnicového obkladového systému zo soľných panelov, jeho použitie a zariadenie na jeho uskutočnenie“, a to z dôvodu, že v konaní o námietkach proti zápisu napadnutého riešenia do registra úžitkových vzorov bolo zistené, že predmet PÚV 85-2009 nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože ho nie je možné považovať za výsledok vynálezovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

4. Krajský súd po preskúmaní veci v intenciách žalobných dôvodov stotožniac sa s argumentáciou žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutia boli vydané na základe správneho uváženia, pričom krajský súd nezistil žiadne vybočenie z medzí a hľadísk ustanovených zákonom v postupe správneho orgánu. Z tvrdených dôvodov v žalobách krajský súd nezistil zjavné logické rozpory v správnom uvážení, ani porušenie základných pravidiel správneho konania. Podľa krajského súdu žalovaný pri hodnotení splnenia podmienok pre zápis dotknutého úžitkového vzoru v súvislosti s návrhom na jeho výmaz a pri posudzovaní podmienok prihlášky dotknutého úžitkového vzoru, hodnotil všetky zákonom stanovené podmienky, zohľadňujúc dokumenty predložené navrhovateľom výmazu a namietateľom proti prihláške, pričom zároveň správny orgán vychádzal z vedomostí a znalostí, ktoré tvorili stav techniky v relevantnom období. Zároveň poukázal na závery vyslovené v rozsudku Najvyššieho súdu SR 6Sžhuv/7/2013 z 28.05.2014, z ktorého vyplýva, že zákonodarca právne posúdenie splnenia podmienok v zmysle právnej úpravy patentového zákona zveruje do právomoci žalovaného, a preto, pokiaľ by súd nahradil jeho správnu úvahu svojou vlastnou, zasiahol by do jeho právomoci ako orgánu verejnej správy, čo nie je prípustné. Najvyšší súd SR v citovanom rozsudku jednoznačne konštatoval, že súd do posúdenia tejto otázky správnym orgánom nemôže zasahovať svojou vlastnou úvahou, pretože to nepatrí do právomoci súdu, ale správneho orgánu.

5. Proti tomuto rozsudku podal žalobca prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu včas odvolanie z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. c/ a f/ OSP, ktorým sa domáhal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie, alternatívne žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že zruší napadnuté rozhodnutia a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie; zároveň si uplatnil trovy konania.

6. V dôvodoch odvolania namietal, že prvostupňový súd prevzal názor žalovaného bez toho, aby si utvoril vlastný názor na vec a preskúmal podanie žalobcu a jeho argumenty. Prvostupňový správny orgán ako relevantný dokument uvádza webové stránky www.pravasolnajaskyna.sk <., www.tassat.sk <., www.jazo.sk <., www.stoned.sk <., pričom si neoveril domény prenajímateľa (SK-NIC), či táto internetová stránka bola prístupná verejnosti pred dátumom 26.11.2006. Mal za to, že soľné jaskyne na doméne sú vybudované inou technológiou, ako technické riešenie uvedené v UVz č. 4690, t.j. neobsahujú žiadne soľné panely, sú vysvietené z vnútornej strany miestnosti, kryštály sa lepia na steny a pod. Uviedol, že predmetný úžitkový vzor žalobcu bol bez problémov zaregistrovaný v Nemecku pod č. 202010008196.3, na Ukrajine pod č. 55356 a v Českej republike pod č. 21410, pričom všetky krajiny považovali predmet úžitkového vzoru za výsledok vynálezovskej činnosti.

7. Žalobca poukázal na to, že navrhovateľ výmazu ako dôvod na výmaz úžitkového vzoru č. 4690 žalobcu, ako dôvod na výmaz uviedol, že technické riešenie uvedené ku dňu 26.11.2006 v porovnaní s doterajším stavom techniky nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti, pričom podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb., mal zároveň predložiť dôkaz, o ktorý sa jeho tvrdenie opiera a takýmto dôkazom mal byť buď znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného odboru alebo minimálne odborný posudok vypracovaný odborníkom v danej oblasti. Dodal, že navrhovateľ výmazu nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval, že riešenie s osvetlením umiestneným medzi soľné

panely a nosnú stenu nepresahoval v čase podania prihlášky rámec prostej odbornej schopnosti, pričom k dátumu podania prihlášky 27.11.2006 uvedené technické riešenie vyrábala výlučne právny predchodca majiteľa UVz č. 4690 a k dnešnému dňu zhodné technické riešenie vyrába okrem žalobcu už len navrhovateľ výmazu. Mal za to, že technické riešenie v prvom nároku na ochranu v zapísanom úžitkovom vzore UVz č.4690 spĺňa podmienku novosti, nie je konfliktné s patentovými nárokmi č. 3 a 4 zverejnenej poľskej patentovej prihlášky č. 359 575, pričom spĺňa aj podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti.

8. Pokiaľ navrhovateľ výmazu v odôvodnení návrhu na výmaz vo vzťahu k nároku na ochranu č. 2 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa v uvedenej časti podmienku novosti a ako celok nespĺňa podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti, žalobca upriamil pozornosť na to, že druhý nárok na ochranu UVz č. 4690 (PÚV č. 238-2006) s názvom „Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém“ je v kategórii ZARIADENIA, ktoré je charakterizované konštrukčným usporiadaním a vzájomnou polohou všetkých podstatných súčastí - funkčných znakov. Z uvedeného dôvodu vzájomného usporiadania funkčných častí mal žalobca za to, že zhodnosť jedného funkčného znaku (pozn. živice) bez porovnania prepojenia funkčných častí porovnávaných technických riešení nemôže mať vplyv na nesplnenie podmienky novosti alebo podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti.

9. Zároveň pokiaľ navrhovateľ výmazu v odôvodnení návrhu na výmaz vo vzťahu k nároku na ochranu č. 3 napadnutého úžitkového vzoru nespĺňa v uvedenej časti podmienku novosti a ako celok nespĺňa podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti, žalobca upriamil pozornosť na to, že tretí nárok na ochranu UVz č. 4690 (PÚV č. 238-2006) s názvom „Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém“ je v kategórii ZARIADENIA, ktoré je charakterizované konštrukčným usporiadaním a vzájomnou polohou všetkých podstatných súčastí - funkčných znakov. Z uvedeného dôvodu mal žalobca za to, že technické riešenie v treťom nároku na ochranu v zapísanom úžitkovom vzore UVz č. 4690 spĺňa podmienku novosti, pričom spĺňa aj podmienku presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti.

10. Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení z 23. októbra 2015 k odvolaniu žalobcu k vzneseným námietkam uviedol, že tieto sú v úplne zhodné s textom žaloby žalobcu, preto v plnom rozsahu odkazuje na svoje vyjadrenie k žalobe žalobcu, plne sa stotožňuje so záverom prvostupňového súdu, navrhol, aby odvolací súd predmetný rozsudok v zmysle ustanovenia § 219 OSP ako vecne správny potvrdil a žalobcovi nepriznal právo na náhradu trov konania.

11. Vo vzťahu k odvolaciemu petitu žalobcu, žalovaný namietal, že jeho druhá časť sa týkala len rozhodnutí žalovaného vo veci úžitkového vzoru č. 4690 s názvom „Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém“, čo znamená, že žalobca nežiadal zrušenie rozhodnutí žalovaného vo veci prihlášky úžitkového vzoru PÚV 85-2009 s názvom „Spôsob výroby podsvieteného vyhrievacieho stavebnicového obkladového systému zo soľných panelov, jeho použitie a zariadenie na jeho uskutočnenie“

12. K odvolacím námietkam žalobcu ďalej žalovaný uviedol, že posúdenie splnenia alebo nesplnenia zákonnej podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti, resp. podmienky, či je možné technické riešenie považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti, je založené na správnej úvahe žalovaného. Je tak podľa žalovaného zrejmé, že prvostupňový súd nebol oprávnený „utvoriť si vlastný názor na vec“, ale rozhodnutie žalovaného preskúmal v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobách v režime § 245 ods. 2 OSP.

13. K tvrdeniam žalobcu, že prvostupňový súd nepreskúmal jeho podanie a jeho argumenty, žalovaný mal za to, že prvostupňový súd sa zaoberal žalobnými námietkami a argumentmi žalobcu uvedenými v žalobách v plnom rozsahu, čo vyplýva aj z napadnutého rozsudku.

14. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta

prvá OSP), preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v medziach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP), odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá OSP), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk (§ 156 ods. 1 a ods. 3 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 OSP) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

15. Podľa § 491 ods. 1 zákona NR SR č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti OSP pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

16. Podľa § 492 ods. 2 SSP odvolacie konania podľa piatej časti OSP začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

17. Predmetom odvolacieho konania v preskúmanej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutí žalovaného zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25. októbra 2013 a zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28. januára 2014. Rozhodnutím žalovaného zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25. októbra 2013 bol zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie žalovaného vydané v I. stupni zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690-1/662011 z 24.10.2011, ktorým úrad aplikujúc ustanovenie § 44 ods. 1 písm. f) zákona o úžitkových vzoroch, vymazal z registra úžitkový vzor č. 4690 s názvom „Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém“ z dôvodu, že napadnuté riešenie nespĺňalo v čase podania prihlášky podmienky na zápis do registra podľa ustanovenia § 1 zákona č. 478/1992 Zb., pretože v porovnaní so známym stavom techniky nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti. Rozhodnutím žalovaného zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28. januára 2014 bol zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie žalovaného vydané v I. stupni zn. PÚV 85-2009 V-29-Ma z 21.05.2012, ktorým podľa § 42 ods. 2 písm. a/ zákona o úžitkových vzoroch úrad zamietol prihlášku úžitkového vzoru č. sp. PÚV 85-2009 s názvom „Spôsob výroby podsvieteného vyhrievacieho stavebnicového obkladového systému zo soľných panelov, jeho použitie a zariadenie na jeho uskutočnenie“, a to z dôvodu, že v konaní o námietkach proti zápisu napadnutého riešenia do registra úžitkových vzorov bolo zistené, že predmet PÚV 85-2009 nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona o úžitkových vzoroch, pretože ho nie je možné považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch.

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

19. Podľa § 219 ods. 1, 2 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

20. V správnom súdnictve prejednávajú sudy na základe žalôb prípady, 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 (§ 247 ods. 1 OSP).

21. Podľa čl. 1 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

22. Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

23. Podľa čl. 152 ods. 4 ústavy výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.

24. Podľa § 245 ods. 2 OSP pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

25. Najvyšší súd po vyhodnotení odvolacích dôvodov vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu v zmysle ustanovenia § 219 ods. 2 OSP konštatuje, že nezistil dôvod na to, aby sa v zásade odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov vo veci samej uvedených v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Najvyšší súd považuje právne posúdenie preskúmavanej veci krajským súdom v podstate za správne a súladné so zákonom.

26. Najvyšší súd v odvolacom konaní je viazaný rozsahom odvolacích dôvodov, v rozsahu ktorých v danom prípade predovšetkým posudzoval, či súd prvého stupňa správne aplikoval právnu úpravu § 245 ods. 2 OSP.

27. Najvyšší súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. augusta 2016, sp.zn. 3 Sžhuv 2/2014, v zmysle ktorého „Rozsah prieskumu zo strany správnych súdov musí naplniť i vo veciach priemyselných práv požiadavku plnej jurisdikcie, a preto nestačí, aby správny súd preskúmaval iba súlad procesných postupov správnych orgánov so zákonom, ale predmetu súdneho prieskumu musí podrobiť i podstatu veci. Rozsah súdneho prieskumu zo strany správnych súdov musí preto i vo veciach týkajúcich sa oblasti priemyselných práv duševného vlastníctva naplniť požiadavku plnej jurisdikcie, ktorou je nevyhnutné rozumieť posúdenie jednak skutkových a jednak i právnych otázok. Zrušenie, resp. výmaz zapísaného predmetného úžitkového vzoru v príslušnom registri úradu priemyselného vlastníctva sa bezprostredne dotýka majiteľa predmetného úžitkového vzoru a jeho právnej sféry, a preto v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nesporne takémuto subjektu potom prináleží i súdna ochrana v oblasti správneho súdnictva. Európsky súd pre ľudské práva vyjadril napr. aplikovateľnosť článku 6 Dohovoru vo veciach patentového práva, a to priamo v rozsudku zo dňa 20.11.1995, British -American Tobacco Company Ltd. proti Holandsku, sťažnosť č. 19589/92, bod 67.“ Na základe takto stanovených medzí súdneho prieskumu najvyšší súd v rámci odvolacieho konania považoval za potrebné ustáliť, či napadnuté rozhodnutia správneho orgánu poskytujú dostatočné záruky svedčiace o tom, že neboli vydané v dôsledku ľubovôle a spôsobom porušujúcim ústavne zaručené právo na spravodlivý proces pred správnym orgánom.

28. Z obsahu administratívneho spisu, tvoriaceho súčasť spisového materiálu krajského súdu najvyšší súd zistil, že Úrad priemyselného vlastníctva SR I. st. rozhodnutím zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690-1/66-2011 z 24.10.2011 podľa § 44 ods. 1 písm. f/ zákona o úžitkových vzoroch, úžitkový vzor č. 4690 s názvom „Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém“, ktorého majiteľom je žalobca, na návrh navrhovateľa Firma Kryształowy swiat, Grzegorz Pajdak, Produkcylno Handlowo Usługowa export, Ul. Stroma 16, 32-020 Wieliczka, Poľská republika, vymazal z registra úžitkových vzorov. Z odôvodnenia I. st. rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ podal návrh na výmaz podľa § 17 ods. 1 písm. a/ a c/ zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch z dôvodu, že napadnuté riešenie nespĺňalo zákonom stanovené podmienky na zápis, najmä podmienku novosti a podmienku presiahnutia prostej odbornej schopnosti a že majiteľom napadnutého úžitkového vzoru je osoba, ktorá nemá právo na ochranu. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil poľskú patentovú prihlášku č. 359575 (ďalej aj „dokument D1“) so skorším právom prednosti a so skorším dátumom zverejnenia, v ktorom je opísaná forma na zhotovovanie obkladacej dosky, spôsob jej zhotovovania, ako aj samotná obkladacia doska. Prvostupňový orgán konštatoval, že napadnuté riešenie nespĺňalo v čase podania podmienky na zápis do registra podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb., pretože v porovnaní so známym stavom techniky nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti. K druhému uplatnenému dôvodu na výmaz konštatoval, že o skutočnosti, či majiteľ úžitkového vzoru má, alebo nemá právo na ochranu predmetného riešenia podľa § 6 citovaného zákona, rozhoduje súd. Proti I. st. rozhodnutiu podal žalobca rozklad, v ktorom konštatoval, že napadnutý úžitkový vzor predstavuje vo vzťahu k známemu stavu techniky odlišné

konštrukčné riešenie a ku dňu podania prihlášky predstavuje jedinečné celosvetovo nové technické riešenie, pričom namietal, že navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazové materiály preukazujúce, že napadnuté riešenie nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti odborníka v danej oblasti. Žalovaný, rozhodnutím Predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, sp.zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25.10.2013, ako II. st. správny orgán, podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 44 ods. 1 písm. f/ zákona. o úžitkových vzoroch zamietol rozklad žalobcu a I. st. rozhodnutie potvrdil. Rozhodnutie žalovaný odôvodnil tým, že sa stotožnil s I. st. orgánom vykonaným porovnaním obkladovej dosky podľa dokumentu D1 a soľného panelu podľa napadnutého úžitkového vzoru a konštatoval, že tieto možno považovať za konštrukčne rovnaké diely. Dôvodom bola skutočnosť, že soľný panel je tvorený spojovacou vrstvou (12), ktorou je živica, ktorá presne zodpovedá tzv. nosnej živicovej vrstve (7) obkladovej dosky podľa dokumentu D1. Ďalej sú v soľnom paneli podľa napadnutého úžitkového vzoru do spojovacej vrstvy (12) pripevnené soľné kryštály (11), pričom rovnakým spôsobom sú v nosnej vrstve (7) obkladovej dosky podľa dokumentu D1 zatavené soľné kryštály (8). Taktiež kotviaca sústava definovaná v napadnutom úžitkovom vzore ako najmenej jeden montážny otvor (13) s výstužou (131) nachádzajúci sa v rohoch ako priechodný diel v spojovacej vrstve zodpovedá priechodným montážnym dielom (9), ktoré sú tvorené hliníkovými púzdrami priemeru 8/10 mm, t.j. výstužou, ktoré sa nachádzajú v rohoch nosnej vrstvy obkladovej dosky opísanej v dokumente D1. Rozdiel spočívajúci v zložení soli tvoriacej vrchnú vrstvu obkladovej dosky a soľného panelu podľa žalovaného nie je podstatný, pretože predmetom napadnutého úžitkového vzoru nie sú liečivé účinky soľnej komory, ale konštrukcia soľnopanelového systému. Okrem toho znaky definície prvého patentového nároku dokumentu D1 „malé kusy kryštalického minerálu“ v podstate zahŕňajú akékoľvek minerály alebo ich zmesi, a teda aj zmes kryštalickej kamennej a morskej soli, ktorá je uvedená v definícii napadnutého riešenia. Ďalší rozdiel - maskovacie kryštály umiestnené na kotviace prvky v napadnutom riešení - plnia len estetickú úlohu, a preto ich nie je možné považovať za podstatný znak konštrukcie soľnopanelového systému definovaného v napadnutom úžitkovom vzore a ani za také riešenie, ktoré presahuje prostú odbornú schopnosť odborníka v oblasti. Pokiaľ ide o osvetlenie umiestnené medzi soľné panely a nosnú stenu napadnutého technického riešenia, konštatoval, že z predloženého dokumentu D1 síce nie je známe takéto technické riešenie, avšak pri rozhodovaní o splnení podmienky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti napadnutého riešenia možno zohľadniť aj také znalosti, ktoré sa v danej oblasti považujú za všeobecne známe a nie je potrebné ich dokazovať. K tvrdeniu žalobcu, že k dátumu podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru vyrábala technické riešenie výlučne jeho právny predchodca a ku dňu podania rozkladu len on a navrhovateľ, žalovaný konštatoval, že toto nemá vplyv na posúdenie podmienky, či takéto riešenie presahuje rámec prostej odbornej schopnosti. Rovnako odmietol úvahy žalobcu aj ohľadom nevyhnutnosti znaleckého posudku ako jediného dôkazného prostriedku, pretože nespĺnenie požiadavky presiahnutia rámca prostej odbornej schopnosti možno konštatovať len na základe existencie dokumentov sprístupnených verejnosti pred dátumom práva prednosti posudzovaného riešenia, resp. znalostí, ktoré sú v danej oblasti bežne využívané a známe. Znalecký posudok by podľa žalovaného mohol slúžiť len ako podporný dokument.

29. Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva SR zn. PÚV 85-2009 V-29-Ma z 21.05.2012 bola na základe námietok navrhovateľa Grzegorz Pajdak, Firma Krysztalowy swiat, Poľská republika, zo 06.09.2010 podľa § 42 ods. 2 písm. a/ zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch zamietnutá prihláška úžitkového vzoru zn. sp. PÚV 85-2009 s názvom „Spôsob výroby podsvieteného vyhrievacieho stavebnicového obkladového systému zo soľných panelov, jeho použitie a zariadenie na jeho uskutočnenie“ (ďalej aj PÚV 85-2009) žalobcu. V konaní o námietkach proti zápisu úžitkového vzoru do registra bolo na základe dokazovania zistené, že predmet PÚV 85-2009 nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch, pretože ho nie je možné považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch. Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté o vyhovení námietkam a o zamietnutí zverejnenej prihlášky PÚV 85-2009. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca rozklad, v ktorom v zásade namietal, že nejde o napodobenie prírodnej jaskyne, ale o výrazné obohatenie stavu techniky. Trval na tom, že nárok 3 PÚV 85-2009 nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Zdôraznil, že v riešení podľa PÚV 85-2009 ide najmä o zabezpečenie zvýšeného uvoľňovania minerálnych inhalátov z kamennej a z morskej soli, ako aj o samotné vyhrievanie soľných miestností. Žalovaný, rozhodnutím Predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, sp.zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28.01.2014 podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v

spojení s § 42 ods. 2 písm. a/ zákona č. 517/007 Z.z. o úžitkových vzoroch zamietol rozklad a I. st. rozhodnutie potvrdil. Rozhodnutie žalovaný odôvodnil tým, že nezistil žiadnu skutočnosť spochybňujúcu zákonnosť alebo vecnú správnosť I. st. rozhodnutia a jeho záveru, že napadnuté riešenie nespĺňa podmienky na ochranu úžitkovým vzorom, pretože nie je výsledkom vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch. Z odôvodnenia rozhodnutia žalovaného vyplýva, že žalovaný posudzoval splnenie podmienky vynálezovskej činnosti jednotlivých nezávislých nárokov napadnutého riešenia, postupujúc od nároku na ochranu 3 (systém) cez nárok na ochranu 1 (spôsob výroby) k nároku na ochranu 2 (použitie systému).

30. Konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zn. PÚV 238-2006/ÚV 4690 11/101-2013 z 25.10.2013 vedené na Krajskom súde v Banskej Bystrici začalo pod sp. zn. 1Scud/9/2013. Konanie začaté na Krajskom súde v Banskej Bystrici o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zn. PÚV 85-2009 II/9-2014 z 28.01.2014 začalo pod sp. zn. 1Scud/4/2014. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č.k. 1Scud/9/2013-48 z 10.06.2014 spojil na spoločné konanie veci, ktoré začali pred Krajským súdom v Banskej Bystrici pod sp.zn. 1Scud/9/2013 a sp.zn. 1Scud/4/2014 stým, že spoločné konanie sa ďalej viedol pod sp.zn. 1Scud/9/2013.

31. Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné poukázať i na jednotlivé ustanovenia zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch, ako aj zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, v znení účinnom v čase zápisu úžitkového vzoru, v zmysle ktorých žalovaný postupoval.

Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch, konania o prihláškach a konania vo veciach úžitkových vzorov, ktoré neboli právoplatne ukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ukončia podľa tohto zákona.

Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z.z. na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z.z. úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 44 ods. 1 písm. f/ zákona č. 517/2007 Z.z. na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra (ďalej len „výmaz“), ak neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

V čase zápisu napadnutého úžitkového vzoru do registra upravoval podmienky na zápis úžitkových vzorov do registra zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.

Podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 478/1992 Zb. na návrh kohokoľvek Úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak technické riešenie nie je spôsobilé na ochranu podľa § 1 a 3.

Navrhovateľ navrhoval výmaz napadnutého úžitkového vzoru z dôvodu, že riešenie podľa úžitkového vzoru č. 4690 nie je nové a nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti.

Podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 478/1992 Zb. (1) Technické riešenie je nové, ak nie je súčasťou stavu techniky. (2) Stavom techniky na účely tohto zákona je všetko, čo bolo pred dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti (§ 9), zverejnené.

Podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb. technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, sa chránia úžitkovými vzormi.

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z.z. na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.

Podľa § 42 ods. 2 písm. a/ zákona č. 517/2007 Z.z., ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že predmet prihlášky úplne alebo čiastočne nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3, námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo čiastočne zamietne.

Podľa § 4 zákona č. 517/2007 Z.z. technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z.z. 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.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z.z. technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

32. Najvyšší súd po preskúmaní veci v rozsahu odvolacích a žalobných dôvodov dospel k záveru, že žalovaný správny orgán v danom prípade postupoval v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci si zadovážil dostatok skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia, v konaní postupoval v súčinnosti s účastníkmi konania a vo veci rozhodol vecne a právne správne.

33. Najvyšší súd dáva do pozornosti, že úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov § 247 a nasl. OSP) je posudzovať, či správny orgán príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkom konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodnutia.

34. Žalobca v podanom odvolaní vzniesol v podstate identické námietky, s ktorými sa už žalovaný, ako aj prvostupňový súd náležite podložiac odôvodnenie logickými argumentmi vysporiadali. Vychádzajúc zo skutkových zistení vyplývajúcich z predloženého administratívneho spisu najvyššiemu súdu vyplynulo, že správne orgány oboch stupňov sa predmetnou vecou náležite zaoberali, keď v konaní o výmaze úžitkového vzoru č. 4690 s názvom „Stavebnicový mozaikový solňopanelový obkladový systém“ na základe návrhu navrhovateľa výmazu správne posudzovali, či napadnuté riešenie spĺňalo v čase podania podmienky na zápis do registra podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch vo vzťahu k uplatnenému dôvodu na výmaz podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.

35. Zápisná spôsobilosť úžitkového vzoru bola v zákone č. 478/1992 Zb. definovaná v ustanovení § 1, podľa ktorého sa úžitkovými vzormi chránia technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 478/1992 Zb. je technické riešenie nové, ak nie je súčasťou stavu techniky. Stavom techniky na účely tohto zákona je všetko, čo bolo pred dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti, zverejnené. Navrhovateľ výmazu na podporu svojich tvrdení predložil poľskú patentovú prihlášku č. 359575 - dokument D1 so skorším právom prednosti a skorším dátumom zverejnenia, v ktorom je opísaná forma na zhotovovanie obkladacej dosky, spôsob jej zhotovovania, ako aj samotná obkladacia doska.

36. Správne orgány v predmetnom správnom konaní skúmali splnenie podmienky novosti porovnaním napadnutého úžitkového vzoru s navrhovateľom predloženým dokumentom D1, ktorý v danom prípade predstavuje z hľadiska novosti technického riešenia najbližší stav techniky k napadnutému úžitkovému

vzoru a to konštrukciou obkladovej dosky, ktorá je základným a podstatným prvkom technického riešenia podľa napadnutého úžitkového vzoru. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že jediné rozdiely medzi porovnávanými technickými riešeniami spočívajú v prítomnosti osvetľovacieho prvku, maskovania montážnych prvkov a použitia kamennej, aj morskej soli v napadnutom technickom riešení.

37. Na základe tohto zistenia správny orgán ďalej posudzoval, či odlišnosť posudzovaných technických riešení, ktorá by mala predstavovať podľa žalobcu nové technické riešenie, spĺňa podmienku presiahnutia prostej odbornej schopnosti. V odôvodnení k uvedeným rozdielom uviedol, že rozdiel spočívajúci v zložení soli tvoriacej vrchnú vrstvu obkladovej dosky a soľného panelu nie je podstatný, pretože predmetom napadnutého úžitkového vzoru nie sú liečivé účinky soľnej komory, ale konštrukcia soľnopanelového systému; okrem toho znaky definície prvého patentového nároku dokumentu D1 „malé kusy kryštalického minerálu“ v podstate zahŕňajú akékoľvek minerály alebo ich zmesi, a teda aj zmesi kryštalickej kamennej a morskej soli, ktorá je uvedená v definícii napadnutého riešenia. Ďalší rozdiel - maskovacie kryštály umiestnené na kotviace prvky v napadnutom riešení - plnia len estetickú úlohu, a preto ich nie je možné považovať za podstatný znak konštrukcie soľnopanelového systému definovaného v napadnutom úžitkovom vzore a ani za také riešenie, ktoré presahuje prostú odbornú schopnosť odborníka v oblasti. Rovnako nepovažoval ďalší odlišovací prvok osvetlenie umiestnené medzi soľné panely a nosnú stenu napadnutého technického riešenia za znak prekračujúci rámec prostej odbornej schopnosti.

38. Posúdenie, či bol predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, je otázkou právnou a orgán verejnej správy vychádza pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného na základe hodnotenia dôkazov. Správna úvaha orgánu verejnej správy sa preto v takomto prípade uplatní iba v obmedzenom rozsahu. Skutkové a právne závery orgánu verejnej správy o týchto otázkach správny súd preskúmava v rámci riadneho posudzovania námietok uplatnených v žalobe, a to v plnom rozsahu. Predpokladom právneho posúdenia, či úžitkový vzor spĺňa podmienky zákonom stanovené, je zadováženie si dostatok relevantných skutkových zistení, ktoré preukázanosť (resp. nepreukázanosť) splnenia zákonných podmienok potvrdzujú (resp. vyvracajú). Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že správne orgány v danom prípade postupovali v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci si zadovážili dostatok skutkových podkladov potrebných pre vydanie rozhodnutia, v konaní postupovali v súčinnosti s účastníkmi konania a vo veci rozhodli vecne a právne správne. Z odôvodnenia rozhodnutia žalovaného vyplýva, že pri rozhodovaní o rozklade venoval náležitú pozornosť posúdeniu, či prvostupňový správny orgán skúmal jednotlivé aspekty splnenia zákonných podmienok v zmysle § 1 a nasl. zákona č. 478/1992 Zb., ktorý bol platný a účinný v čase zápisu úžitkového vzoru do registra a založil tak svoj právny záver na relevantných skutkových zisteniach a zároveň sa dostatočne vysporiadal sa s jednotlivými argumentmi uvedenými žalobcom v rozklade.

39. Tvrdenie žalobcu, že napadnutý úžitkový vzor bol bez problémov zaregistrovaný v Nemecku pod č. 202010008196.3, na Ukrajine pod č. 55356 a v Českej republike pod č. 21410, pričom všetky krajiny považovali predmet úžitkového vzoru za výsledok vynálezcovskej činnosti, najvyšší súd vyhodnotil ako právne irelevantné pre predmetné konanie, pretože povinnosťou Úradu je v každej posudzovanej veci vychádzať zo skutkových zistení danej veci, zadovážených zákonným spôsobom, s prihliadnutím na všetko, čo v konaní vyšlo najavo, každú vec posudzovať individuálne vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu a postup správnych orgánov v iných krajinách nie je preň záväzný.

40. Námietku žalobcu, že prvostupňový správny orgán sa opieral v odôvodnení rozhodnutia pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 478/1992 Zb. o webových stránkach www.pravasolnajaskyna.sk <., www.tassat.sk <., www.jazo.sk <., www.stoned.sk <., pričom si neoveril prenajímateľa domény (SK-NIC), či táto internetová stránka bola prístupná verejnosti pred dátumom podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru (27.11.2006), je potrebné považovať za nedôvodnú, s ktorou sa už žalovaný v druhostupňovom rozhodnutí vysporiadal a najvyšší súd na odôvodnenie tohto rozhodnutia odkazuje. Žalovaný napriek tomu, že súhlasil s tvrdením žalobcu, že nebolo preukázané sprístupnenie webových stránok verejnosti pred dátumom prihlášky napadnutého

úžitkového vzoru - 27.11.2006, uvedené nie je relevantné v tomto prípade, keď konštatoval, že tieto webové stránky uviedol v odôvodnení rozhodnutia za účelom poukázania na skutočnosti a znalosti, ktoré sa v danej oblasti považujú za všeobecne známe, a ktoré nie je potrebné dokazovať.

41. Vzhľadom k uvedenému odvolací súd po prieskume zákonnosti napádaných rozhodnutí a procesných postupov predchádzajúcich ich vydaniu, vychádzajúc z obsahu administratívneho spisu a z výsledkov vykonaného dokazovania, konštatuje, že záver, ktorý zo zistených skutkových okolností žalovaný ustálil, zodpovedá zásadám logického myslenia a správneho uváženia a je v súlade aj s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona o úžitkových vzoroch.

42. Najvyšší súd z uvedených dôvodov dospel k záveru, že súd prvého stupňa v preskúmvanej veci postupom v súlade s právnou úpravou ustanovenou v druhej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 a nasl.), náležite preskúmal zákonnosť rozhodnutí predsedu žalovaného správneho orgánu a postup mu predchádzajúci a v rámci toho aj zákonnosť rozhodnutí a postupu správneho orgánu prvého stupňa v rozsahu žalobných dôvodov a v odôvodnení napadnutého rozsudku sa vysporiadal so zásadnými žalobnými námietkami. Vzhľadom k uvedenému najvyšší súd sa nestotožnil s námietkami žalobcu, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností (§ 205 ods. 2, písm. c/ OSP) a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, písm. f/ OSP), a preto poukazom na závery uvedené vyššie považoval námietky žalobcu uvedené v odvolaní proti rozsudku krajského súdu za nedôvodné, ktoré nemohli mať za následok úspešnosť odvolacieho návrhu žalobcu.

43. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne a právne správny podľa § 250ja ods. 3 veta druhá OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP a s § 219 ods. 1, OSP potvrdil, keď pri nedostatku relevantných žalobných a odvolacích dôvodov pre zrušenie napadnutého rozhodnutia nezistil ani okolnosti, ku ktorým by musel prihliadať z úradnej povinnosti.

44. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol najvyšší súd podľa ustanovenia § 250k ods. 1 veta prvá OSP v spojení s ustanovením § 246c veta prvá OSP a s ustanovením § 224 ods. 1 OSP. Žalobcovi náhradu trov tohto konania nepriznal z dôvodu jeho neúspechu v tomto konaní a príbratému účastníkovi konania z dôvodu, že mu zákonodarca právo na ich náhradu nepriznáva.

45. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.