

Súd:	Najvyšší súd SR
Spisová značka:	3Sžhuv/2/2014
Identifikačné číslo spisu:	6012200286
Dátum vydania rozhodnutia:	03.08.2016
Meno a priezvisko:	JUDr. Jozef Milučký
Funkcia:	sudca
ECLI:	ECLI:SK:NSSR:2016:6012200286.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: Ing. O. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom C., právne zastúpený JUDr. Svetozárom Juranom, advokátom, so sídlom Dúbravská cesta č. 9, P.O.Box 107, 840 05 Bratislava, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom ul. Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4, za účasti: 1/ KARMA Český Brod, a.s., Zborovská 693, 282 31 Český Brod, Česká republika, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PÚV 256 - 98/ÚV 2156 - II/27 - 2012 zo dňa 2. februára 2012, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/26/2012-171 zo dňa 29. januára 2014, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/26/2012-171 zo dňa 29. januára 2014 m e n í tak, že rozhodnutie predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. PÚV 256 - 98/ÚV 2156 - II/27 - 2012 zo dňa 2. februára 2012, ako aj rozhodnutie správneho orgánu I. stupňa č. PÚV 256 - 98/ÚV 2156 - I/35-2010 zo dňa 14. mája 2010 z r u š u j e a v e c v r a c i a žalovanému správneho orgánu na ďalšie konanie.

Žalovaný j e p o v i n ý zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 279,60 eur, a to v lehote 3 dní na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Svetozára Jurana, advokáta so sídlom Dúbravská cesta č. 9, P.O.Box 107, 840 05 Bratislava.

Odôvodnenie

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom č. k. 23S/26/2012-171 zo dňa 29. januára 2014 podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného zo dňa 2. februára 2012, ktorým v rozkladovom konaní predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici zamietla rozklad žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie úradu zo dňa 14. mája 2010, ktorým Úrad priemyselného vlastníctva úžitkový vzor č. 2156 vymazal na základe návrhu navrhovateľa Sepro, spol. s r.o. z registra, keď úrad dôvodil tým, že odborník v danom odbore mohol z analyzovaného stavu

techniky bez akejkoľvek tvorivej úrovne odvodiť taký plynový radiátor a jeho účinky, ako je predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru, a preto úrad konštatoval, že predmet ochrany napadnutého úžitkového vzoru nebol v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa ust. § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.

Krajský súd takto rozhodol, keď dospel k záveru, že zápisom úžitkového vzoru do registra dochádza len k "podmienečnej" ochrane, pričom samotné posúdenie otázky technického stavu a priemyselnej využiteľnosti patrí do kompetencie žalovaného úradu a poukázal na znenie ust. § 249 ods. 2 O.s.p.

Krajský súd napadnuté rozhodnutie preskúmal pri aplikácii zákonnej výluky prieskumu rozhodnutia žalovaného v zmysle § 248v písm. b) O.s.p. v tej časti rozhodnutia, ktorá sa týka posúdenia technického stavu. Súd 1. stupňa preskúmaval zákonnosť procesného postupu správnych orgánov, t.j. či v konaní predchádzajúcom vydaniu rozhodnutia boli zachované základné pravidlá správneho konania vzťahujúce sa aj na konanie pred úradom priemyselného vlastníctva a pred jeho orgánmi. Ide najmä o ustanovenia § 3 odsek 1 až ods. 4, § 4, § 33 a § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Ďalej krajský súd poukázal na to, že i napriek tomu, že z § 248 písm. b) O.s.p. vyplýva že súdy nepreskúmajú rozhodnutia týkajúce sa technického stavu veci, proces subsumpcie zisteného technického stavu pod zákonné ustanovenie vždy vyžaduje vykonať správnu úvahu, a preto je preskúmateľný na princípoch preskúmania správneho uváženia v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. Úrad priemyselného vlastníctva disponuje zákonom povolenou správnu úvahou týkajúcou sa posúdenia technického stavu, ktorej rozsah súdneho prieskumu je obmedzený podľa § 245 ods. 2 O.s.p.

Krajský súd ďalej dôvodil, že posúdenie technického stavu veci patrí do predmetu pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva, je zákonnou kompetenciou úradu priemyselného vlastníctva, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť ani znalca. Krajský súd v postupe správnych orgánov nezistil, že by pri posudzovaní rámca prostej odbornej schopnosti na základe správnej úvahy úradu došlo na strane správnych orgánov k pochybeniu, ktoré by vybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, alebo logického postupu. Navrhovateľ výmazu, na ktorom spočívalo dôkazné bremeno, dostatočným spôsobom preukázal, že riešenie zakomponované do úžitkového vzoru č. 2156 s názvom "Plynový radiátor" nepredstavuje novosť, ktorá by presahovala rámec prostej odbornej schopnosti ku dňu, keď bol úžitkový vzor č. 2156 zapísaný do registra dňa 10.02.1999.

Krajský súd ďalej uviedol, že žalobca v žalobe zdôraznil predovšetkým osobitosť konštrukčných znakov úžitkového vzoru č. 2156, zameriava sa na technickú stránku veci, avšak posudzovanie technickej stránky je podľa § 248 písm. b) O.s.p. vylúčené z prieskumnej činnosti súdu.

Naviac predmetom ochrany ÚV 2156 nie sú konkrétne konštrukčné znaky, a preto nemôže byť ani predmetom ochrany. Pokiaľ žalobca v žalobe poukazoval na optimalizáciu už známych zariadení pri ÚV 2156, optimalizácia by bola významná v prípade, že by bola definovaná optimalizovanými znakmi aj v samotnom predmete nároku na ochranu ÚV 2156, čo sa však nestalo. Ďalej pokiaľ žalobca poukazoval na úspornosť, respektíve vyššiu účinnosť ÚV 2156, táto by mohla byť významná v prípade, že bola aj predmetom ochrany ÚV 2156.

Včas podaným odvolaním sa žalobca domáhal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie a rozhodnutie. Uviedol, že úrad vymazal z registra predmetný úžitkový vzor č. 2156 a svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že odborník v danom odbore mohol z analyzovaného stavu techniky bez akejkoľvek tvorivej úrovne odvodiť taký plynový radiátor a jeho účinky, ako je predmetom ochrany napadnutého úžitkového vzoru. Následne z vydaného rozkladového rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu vyplýva, že pri analyzovaní stavu techniky je pre odborníka zrejmé navrhnutie takého riešenia, ako je definované znením jediného nároku na ochranu ÚV 2156, pretože ohrievač BETA 5 tvoriaci stav techniky obsahuje všetky časti, ktoré sú uvedené v nároku na ochranu ÚV 2156 s výnimkou izolácie a že tieto časti sú navzájom spojené tak, ako je to definované v nárokoch na ochranu ÚV 2156. Poukázal na to, že Najvyšší súd SR uznesením 3Sžhuv/2/2013 zo dňa 6. novembra 2013 pôvodný rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14. novembra 2012 v spojení s uznesením krajského súdu zo dňa 19. decembra 2012 zrušil a vec mu

vrátil na ďalšie konanie, keď najvyšší súd vo svojom zrušujúcom uznesení uviedol, "že v ďalšom konaní krajský súd prejedná vec v medziach podanej žaloby, dôsledne sa vysporiada so všetkými námietkami žalobcu, vrátane odvolacích námietok, znova o nej rozhodne a v konaní bude postupovať so všetkými účastníkmi konania, vrátane pribratých účastníkov.

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zo dňa 29. januára 2014 žalobu proti rozhodnutiu predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR zamietol.

Žalobca uviedol, že sa nemôže stotožniť s obsahom textu v napadnutom rozsudku zo dňa 29. januára 2014 na strane 9 ods. 2, kde krajský súd zdôvodňuje zrušenie jeho pôvodného rozsudku Najvyšším súdom takto: "Najvyšší súd SR takto rozhodol v podstate z toho dôvodu, že prvostupňový súd i napriek tomu, že do konania pribral spoločnosť KARMA Český Brod, a.s., tohto účastníka o novom termíne pojednávania neupovedomil, a ani mu nebol doručený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici a následne ani odvolanie žalobcu", pretože Najvyšší súd SR v zrušujúcom uznesení č. k. 3Sžhuv/2/2013 zo dňa 6. novembra 2013 doslovne uviedol, že ..., a preto sa podľa žalobcu krajský súd dôsledne neriadil právnym názorom Najvyššieho súdu SR uvedeným v zrušujúcom uznesení.

Uviedol, že vo svojej žalobe proti rozhodnutiu úradu zo dňa 14. mája 2010, ktorým bol zamietnutý rozklad žalobcu, uvádza na strane 3 aj ďalej aké dôkazy boli zo strany žalovaného použité pri rozhodovaní o výmaze úžitkového vzoru č. 2156. Boli to fotografie zariadenia, plynových kachiel BETA 5, výrobcu Karma Český Brod, a.s. zástupca žalovaného na pojednávaní 14.11.2012 uviedol, že pri rozhodovaní o výmaze úžitkového vzoru č. 2156 vychádzal zo všetkých dokladov, ktoré mal k dispozícii, fotografie, návody na obsluhu a ďalšie skutočnosti, ktoré sú uvádzané v samotnom rozhodnutí. V rozsudku na strane 6 predposledná veta, krajský súd uvádza, že žalovaný pri rozhodovaní vychádzal zo všetkých dokladov, ktoré mal k dispozícii, fotografie, návody na obsluhu a ďalšie skutočnosti, ktoré sú uvádzané aj v samotnom napadnutom rozhodnutí. Ďalej zároveň skonštatoval krajský súd, že pokiaľ žalobca uvádzal na pojednávaní, ako aj vo vyjadrení k vyjadreniu žalovaného k žalobe nové skutočnosti, tieto skutočnosti už v súčasnom období nepovažoval krajský súd za dôležité. V tejto súvislosti žalobca poukázal na to, že krajský súd na strane 10 v poslednom odseku napadnutého rozsudku na druhej strane uvádza "Zástupkyňa žalovaného na pojednávaní trvala aj naďalej na vyjadreniach a podaniach, ktoré boli doručené v predmetnej veci a tvrdila, že bol dostatočne zistený skutkový stav. Poukazovala na § 14 ods. 1 druhá veta zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch s tým, že pre posúdenie veci výkresy neboli podstatné." Podľa žalobcu bolo by potrebné riadne uviesť aké nové skutočnosti to sú a nie tak ako vo viacerých tvrdeniach iba niečo konštatovať bez riadneho podloženia argumentmi. Žalobca má za to, že nové skutočnosti neuvádzal, iba všetky už v odvolaní a rozklade uvádzané skutočnosti a dôkazy prezentované rozvádzal, ako aj v súlade s § 14 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch podával vysvetlenia v záujme dovolania sa pravdy a pochopenia merita veci a je presvedčený, že žalovaný bol povinný sa k nim vyjadriť, čo zjavne neurobil. Ide tu o zreteľný rozpor v tvrdení žalovaného, keď uvádzal, že vychádzal zo všetkých dokladov, ktoré mal k dispozícii a zároveň tvrdí, že výkresy nie sú podstatné, pričom v zákone nie je opora na takéto tvrdenie. Naopak, výkresy sú najdôležitejšou dokumentáciou technicko - konštrukčného riešenia každého výrobku. Zákon č. 478/1992 Zb. v § 8, podľa ktorého ÚPV v čase zápisu postupoval, v odseku 3b hovorí, že prihláška má obsahovať opis technického riešenia, prípadne jeho dokumentáciu.

Taktiež nový zákon č. 517/2007 Z.z. už v § 14 jasne uvádza, že výkresy v prípade nejasností sa na výklad pojmov použijú. A výkresy sú dokumentáciou jednoznačne v čase prihlášky, i v čase správneho konania. Aj tu sa žalovaný riadil zákonom č. 517/2007, ktorý sa stal platným až v roku 2007, pričom UV 2156 bol zapísaný do registra UV podľa zákona č. 478/1992 Zb. Nemožno preto od žalobcu požadovať, aby jeho prihláška v roku 1998 mala náležitosti podľa zákona, ktorý v čase prihlasovania na ÚPV ešte neexistoval.

Pokiaľ žalovaný sám uvádza, že nijako nespochybňuje inovačný zámer a uznáva, že na úžitkovom vzore mohol pracovať tím pracovníkov 19 mesiacov, ktorí mohli splniť podmienky pre tento výrobok, tak je podľa žalobcu zarážajúce, nepriznanie prekročenia prostej odbornej schopnosti, a to ešte s odvolaním sa na zákon č. 517/2007 Z.z. Sám žalovaný priznáva, že pre zápis úžitkového vzoru podľa vtedy platného

zákona sa nevyžadovali také striktné podmienky, ako je to v prípade nového zákona, a preto, ak sám žalovaný uznáva takéto rozsiahle penzum odbornej činnosti na vývoji a konštrukcii plynového radiátora, či je potom namieste zároveň tvrdiť, že by 19 mesiacov mohol tím odborníkov vykazovať takúto činnosť bez toho, že by to bola činnosť tvorivá, ktorá by nepresiahla rámec prostej odbornej schopnosti. Žalobca ďalej uviedol, že každý odborník v danom odbore v prípade posúdenia rozsahu takejto činnosti a jej výsledku dospeje k záveru, že navrhovateľ výmazu ÚV 2156 a následne žalovaný ako hodnotiteľ tohto návrhu nemohol vec posúdiť objektívne, nestranne a s potrebnou vážnosťou a preskúmateľnosťou, ktorú takýto prípad vyžaduje. Nasvedčuje tomu aj znalecký posudok č. 2/2014 znalkyne z odboru Tepelná energetika a Vykurovanie a vykurovacie zariadenia I. K. v prílohe, ustanovenej Okresným súdom Bratislava 1 vo veci nekalej súťaže a porušovania práv k duševnému vlastníctvu Plynového radiátora k č. k. 33 CbPv/4/2006, v ktorom konštatuje prekročenie rámca prostej odbornej schopnosti technického riešenia podľa úžitkového vzoru k Plynovému radiátoru a tým jasne potvrdzuje oprávnenosť podanej žaloby. V záujme predídania ďalších nezrovnalostí a urýchlenia ukončenia trvajúceho sporu by bola účasť znalkyne na konaní dôvodná, nakoľko inštitút znalca a jeho účasť v konaní by bola zo strany žalovaného, ako i zo strany krajského súdu priamo žiaduca.

Čo sa týka ďalšej podmienky potrebnej na priznanie ochrany úžitkovým vzorom, a to či riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru presahuje rámec prostej odbornej schopnosti, tak podľa žalobcu vidieť jednak pochybenie správneho orgánu, ako i konajúceho súdu v tom, že skutkový stav, ktorý zistil na základe predložených dôkazov, bol nedostatočne a nesprávne zistený a vyhodnotený. Uviedol, že v podanom rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu predložil vlastnú fotodokumentáciu zariadenia Plynového radiátora PR podľa ÚV č. 2156 a výrobku BETA 5, ktorý bol použitý ako hlavný dôkazový materiál. Z týchto fotografií, navyše, ktoré boli oveľa kvalitnejšie ako sú od navrhovateľa výmazu, bol rozdiel v celkovom konštrukčnom usporiadaní týchto zariadení zreteľne viditeľný. Tieto skutočnosti zostali bez povšimnutia a na pojednávaní na krajskom súde sa k tejto vznesenej námietke zástupca žalovaného nevyjadril, ale uviedol, že správny orgán rozhodoval nielen na základe týchto fotografií, ale aj iných dôkazov, a to aj na základe dôkazového materiálu "NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÉHO TOPIDLA" k zariadeniu BETA, pričom tento dôkazný materiál sa v ničom netýka konštrukcie plynového ohrievača ako zariadenia, ale iba popisuje jeho inštaláciu a obsluhu zariadenia. Ani krajský súd sa nezaoberal postupom správneho orgánu pri hodnotení dôkazového materiálu, či bol tento správny a či nedošlo k nesprávnemu vyhodnoteniu dôkazov a v dôsledku toho k nesprávnemu rozhodnutiu zo strany žalovaného. V žalobe, ako aj v súdnom konaní sa žalobca snažil vysvetliť aj niektorými údajmi technického charakteru, že riešenie podľa úžitkového vzoru prekročilo zo strany jeho pôvodcu rámec prostej odbornej schopnosti a v žiadnom prípade by sa tieto skutočnosti nemali považovať za návrhy idúce nad rámec žaloby. V doterajších rozhodnutiach krajského súdu chýba podľa žalobcu vyjadrenie súdu, či na základe takýchto dôkazov žalovaný v napadnutom rozhodnutí mohol dospieť podľa § 245 ods. 2 O.s.p. k rozhodnutiu o výmaze, a to na základe zákonom povolenej voľnej úvahy a či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Žalovaný bol preto povinný a krajský súd ho mal k tomu zaviazat', aby k žalobcom uvádzaným dôkazom zaujal vecné stanovisko.

Úžitkový vzor č. 2156 bol prihlásený v kategórii "zariadenie" a k tomu bol v zmysle platných predpisov vypracovaný opis, nároky na ochranu a príslušné výkresy charakterizujúce predmet ochrany. Ako v čase jeho prihlásenia, tak i v súčasnosti v zmysle "Inštrukcie ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru" uvádza sa pri opise technického riešenia, že čo má obsahovať a dôraz sa kladie na stručné opísanie skutočností. V zmysle týchto inštrukcií bol presne vypracovaný opis technického riešenia, ako aj nároku na ochranu, a preto v súčasnosti nie je možné akceptovať námietku žalovaného, že podklady úžitkového vzoru sú nedostatočne vypracované na to, aby toto technické riešenie mohlo byť chránené. Rozhodnutie žalovaného o zamietnutí rozkladu obsahuje na strane 7 porovnanie definície nárokov na ochranu ÚV č. 2156 a jednotlivých častí "Plynové topidlo BETA 5". Pri posudzovaní týchto zariadení podľa žalobcu mal žalovaný dospieť k záveru, či konštrukčné vytvorenie technického riešenia podľa ÚV č. 2156 presahuje, alebo nepresahuje rámec prostej odbornej schopnosti a namiesto toho rozhodnutie žalovaného uvádza, že ÚV č. 2156 má všetky prvky namietaného zariadenia BETA 5. Na posúdenie, či technické riešenie podľa ÚV č. 2156 prekročilo rámec prostej odbornej

schopnosti voči namietanému zariadeniu, bolo by potrebné navzájom porovnať konštrukčný výkres (výkresy) namietaného zariadenia. To sa zjavne doteraz neurobilo, pritom žalovaný disponuje odôvodnením rozkladu zo dňa 09.07.2010, v ktorom sú dôkazy uvedené v podrobnej textovej časti, fotodokumentácii aj výkresoch a žalovaný preto v zmysle § 52 zákona č. 517/2007 Z. z. sa im mal vecne venovať. Konštrukčné riešenie výrobku BETA 5 a úžitkového vzoru č. 2156 je rozdielne z hľadiska umiestnenia a funkcie jednotlivých konštrukčných prvkov. Žalovaný preto pri rozhodovaní o výmaze úžitkového vzoru č. 2156 nezohľadnil rozdielne konštrukčné vyhotovenie riešenia ako celku (t. j. ako sú jednotlivé konštrukčné prvky tvoriace technické riešenie úžitkového vzoru navzájom usporiadané do celku) voči namietanému zariadeniu BETA 5.

Žalobca ďalej uviedol, že krajský súd v dôvodoch svojho rozsudku na strane 11 uviedol, že posúdenie technického stavu veci patrí do predmetu pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva, je zákonnou kompetenciou úradu, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť znalca. Takejto argumentácii krajského súdu chýba podľa žalobcu právna kvalifikácia, na základe ktorej nie je možné na posúdenie technického stavu ustanoviť znalca, a preto je táto časť dôvodov rozsudku krajského súdu nepreskúmateľná.

Pokiaľ tiež krajský súd v dôvodoch rozsudku na strane 9 piaty odsek uvádza "Pokiaľ žalobca poukázal na úspornosť, resp. vyššiu účinnosť ÚV 2156, táto by mohla byť významná v prípade, že bola aj predmetom ochrany ÚV 2156", tak takéto tvrdenie krajského súdu nemá oporu v žiadnej právnej úprave, nakoľko účinky nemôžu byť predmetom žiadnej formy ochrany priemyselného vlastníctva, a preto takýto argument krajského súdu ako dôvod zamietnutia žaloby, nemožno akceptovať.

Pokiaľ krajský súd na strane 12, tretí odsek napadnutého rozsudku uvádza "Navrhovateľ výmazu, na ktorom spočívalo dôkazné bremeno, dostatočným spôsobom preukázal, že riešenie zakomponované do úžitkového vzoru č. 2156 s názvom "Plynový radiátor" nepredstavuje novosť, ktorá by bola presahovala rámec prostej odbornej spôsobilosti ku dňu, kedy bol úžitkový vzor č. 2156 zapísaný do registra dňa 10.02.1999", tak podľa žalobcu takéto tvrdenie krajského súdu nie je pravdivé, nakoľko novosť ako jedno z troch kritérií pre zápis výrobku do registra úžitkových vzorov bola ÚPV SR rozhodnutím PÚV 256 - 98/ ÚV 2156 - I/150-2007 priznaná a doposiaľ nikým nespochybnená. Nie je preto možné, aby krajský súd dôvodil pri zamietnutí žaloby nepravdivým dôvodom.

Žalobca ďalej dôvodil, že nie je pravdou, keď krajský súd na strane 12 napadnutého rozsudku, v poslednom odseku uvádza, "Napriek tomu, že žalobca v konečnom dôsledku v samotnej žalobe netvrdí, že by zo strany správnych orgánov bol v predmetnej veci použitý nesprávny postup, resp., že by rozhodnutia správneho orgánu vybočovali z medzí a hľadísk ustanovených zákonom (správna úvaha), súd sa zaoberal preskúmaním postupu správnych orgánov, nedospel však k záveru, že by zo strany správnych orgánov došlo k porušeniu zákona, a preto žalobu zamietol". Podľa žalobcu takéto tvrdenie krajského súdu je v rozpore so samotnou žalobou, pretože na strane 5, v poslednom odseku je priamo uvedené, že "Podľa názoru žalobcu žalovaný tým, že v napadnutom rozhodnutí o rozklade podanom žalobcom neprihliadol na všetky jeho vyjadrenia v tejto veci, nedostatočne zistil skutkový stav, nesprávne zhodnotil predložené dôkazy a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci...". Ďalej v žalobe žalobcu na strane 3 ods. prvý (bod 2) je nesprávnosť postupu a rozhodnutia správneho orgánu popísaná a zdôvodnená vrátane odvolania sa na fotodokumentáciu priloženú v odôvodnení rozkladu zo dňa 09.07.2010. Žalobca namieta, že v prípade rozhodovania o návrhu na výmaz išlo o prekvapivý postup správneho orgánu, ako aj súdu, postup mimo rámca legitímnych očakávaní účastníka správneho konania, ako i súdneho konania, o postup narušajúci princíp právnej istoty zahŕňajúci prvok predvídateľnosti práva a jeho aplikácie.

Žalovaný správny orgán sa ku odvolaniu žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici písomne vyjadril, poukázal na dôvody svojho rozhodnutia a na správnosť záverov napadnutého rozsudku krajského súdu a žiadal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky v odvolacom konaní napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 219 O.s.p. potvrdil a účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) po preskúmaní veci (§ 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok) v rozsahu napadnutom odvolaním preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo (§ 220 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP), bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 OSP) s tým, že deň verejného vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk, keď dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné, a to z nasledovných dôvodov:

Podľa § 220 OSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219), ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1).

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).

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

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.

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.

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.

V preskúmvanej veci ide v poradí o druhé rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici. Pôvodný rozsudok krajského súdu vo veci vydaný, bol zrušený uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3Sžhuv/2/2013-143 zo dňa 6. novembra 2013, a to z procesných dôvodov.

V novom rozhodnutí prvostupňového súdu zaujal krajský súd rovnaký právny názor ako v pôvodnom rozhodnutí a žalobný návrh žalobcu Ing. O. B. ako nedôvodný zamietol. Krajský súd v dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na ustanovenie § 245 ods. 2 O.s.p. (správne uváženie) a dôvodil, že posúdenie technického stavu veci je kvalifikované správne uváženie (odborná stránka veci) s tým, že správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti správneho orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne, nakoľko posúdenie technického stavu veci patrí do predmetu pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva, je zákonnou kompetenciou úradu priemyselného vlastníctva, a preto nie je možné na tento predmet konania ustanoviť ani znalca.

Krajský súd poukázal tiež na to, že navrhovateľ výmazu, obchodná spoločnosť SEPRO spol. s r.o., so sídlom v Bratislave dostatočným spôsobom preukázala, že riešenie zakomponované do úžitkového vzoru č. 2136 s názvom "Plynový radiátor" nepredstavuje novosť, ktorá by presahovala rámec prostej odbornej schopnosti ku dňu, keď bol úžitkový vzor č. 2136 zapísaný do registra dňa 10.02.1999.

Krajský súd ďalej dôvodil, že pokiaľ sa žalobca v žalobe zameriava zdôrazňuje predovšetkým osobitosť konštrukčných znakov úžitkového vzoru č. 2156, zameriava sa na technickú stránku veci, avšak o posudzovanie technickej stránky je v danom prípade podľa § 248 písm. b/ O.s.p. vylúčené z prieskumnej činnosti súdu.

Podľa záverov krajského súdu konštrukčné znaky, ako i úspornosť, resp. vyššia účinnosť, neboli

predmetom ochrany ÚV 2156, a preto nemôžu byť predmetom ochrany ÚV 2156.

V danom prípade odvolací súd považoval za potrebné vysporiadať sa s odvolacími námietkami žalobcu, ktoré smerovali predovšetkým k otázke nepreskúmateľnosti jednak rozhodnutia krajského súdu pre nedostatok dôvodov a jednak nepreskúmateľnosti rozhodnutia žalovaného, a to tiež pre nedostatok dôvodov.

Preskúmaním rozhodnutia žalovaného dospel najvyšší súd k záveru, že žalovaný správny orgán sa dôsledne nezaoberal rozkladovými námietkami žalobcu, tieto vôbec bližšie nevyhodnotil, hoci bol povinný tak urobiť. Taktiež napadnuté rozhodnutie krajského súdu sa vôbec bližšie nezaoberalo vecnými a odbornými námietkami žalobcu a v podstate krajský súd sa obmedzil na konštatáciu, že posúdenie technického stavu veci je kvalifikované ako správne uváženie (odborná stránka veci) a že posúdenie technického stavu veci v tomto prípade patrí do predmetu pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva a je jeho zákonnou kompetenciou, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť ani znalca, a preto je posúdenie technickej stránky veci podľa § 248 písm. b) O.s.p. vylúčené z prieskumnej činnosti správnych súdov.

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

§ 1

Technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, sa chránia úžitkovými vzormi.

§ 4

(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.

§ 5

Technické riešenie je priemyselne využiteľné, ak sa môže opakovane využívať v hospodárskej činnosti.

§ 6

(1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom má pôvodca alebo jeho právny nástupca.

(2) Pôvodcom úžitkového vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou.

§ 7

Úžitkové vzory zapisuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "Úrad") do registra úžitkových vzorov (ďalej len "register").

§ 8

(1) O zápis do registra sa žiada prihláškou úžitkového vzoru (ďalej len "prihláška") podanou písomne na Úrade.

(2) Prihláška úžitkového vzoru smie obsahovať len jedno technické riešenie alebo skupinu riešení, ktoré

sú navzájom spojené tak, že uskutočňujú jedinú technickú myšlienku.

(3) Prihláška musí obsahovať:

a) žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov, s uvedením názvu úžitkového vzoru,

b) opis technického riešenia, prípadne jeho dokumentáciu,

c) nároky na ochranu, v ktorých musí byť jasne a stručne vymedzený predmet, ktorý má byť chránený úžitkovým vzorom.

(4) V prihláške sa musí uviesť, kto je pôvodcom predmetu prihlášky úžitkového vzoru.

(5) Vyhotovenie prihlášky musí zodpovedať jednotnej forme a požiadavkám, ktoré Úrad zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len Vestník).

V danom prípade považuje najvyšší súd za potrebné zdôrazniť, že 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.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa preto nemohol stotožniť s argumentáciou krajského súdu, ktorý dôvodil že v danom prípade "žalobca sa zameriava iba na technickú stránku veci, pričom posudzovanie technickej stránky veci je podľa § 248 písm. b) O.s.p. vylúčené z prieskumnej činnosti správneho súdu a že vzhľadom k tomu, že posúdenie technického stavu veci patrí v tomto prípade do predmetu pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva vo forme správnej úvahy, nie je možné na tento predmet ustanoviť ani znalca".

Najvyšší súd SR považuje za potrebné zdôrazniť že i súdu v oblasti správneho súdnictva prináleží oprávnenie zopakovať alebo vykonať dôkazy, ktorými môže byť preukázaný skutkový stav veci k dátumu rozhodovania správneho orgánu. Takúto možnosť poskytoval správny súd jednak O.s.p. a jednak i zákon č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2016.

V tejto súvislosti považuje najvyšší súd za potrebné poukázať i na ust. § 119 nového Správneho súdneho poriadku (pretože v prípade opätovného súdneho prieskumu po tom, ako rozhodne opäť žalovaný, už bude musieť krajský súd postupovať i v tejto veci v zmysle príslušných procesných ustanovení Správneho súdneho poriadku), v zmysle ktorého ustanovenia správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak. Správny súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia alebo na rozhodnutie vo veci. To znamená, že správny súd nič nebráni ani v zmysle novej úpravy, aby výnimočne vykonal vo veci dokazovanie.

Taktiež nie je správny súd viazaný skutkovým stavom zisteným orgánom verejnej správy a môže sám vykonať dokazovanie, ak to považuje za nevyhnutné na rozhodnutie vo veci (§ 120 písm. a/ SSP).

V ustanovení § 123 odsek 1 zákonodarca hovorí, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov a v odseku 2 tohto ustanovenia zákonodarca hovorí, že dôkazným prostriedkom je najmä výsluch účastníka, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie, posudok a obhliadka. Ak nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí jeho správny súd.

Najvyšší súd Slovenskej republiky je toho názoru, že výluku zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b/ O.s.p. nie je možné na daný prípad uplatniť a v tomto prípade je potrebné tiež vykladať výluku zo súdneho prieskumu správnym súdom výslovne reštriktívnym spôsobom. V opačnom prípade by prakticky nebolo možné žalobcovi poskytnúť žiadnu súdnu ochranu, a to i v prípadoch, keď rozhodnutie správneho orgánu je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, keď vôbec bližšie neuvádza a ani nedôvodí vôbec odbornou argumentáciou svoju správnu úvahu a účastník nevie, že prečo a z akých dôvodov nebolo možné rešpektovať a prihliadnuť na jeho odborné argumenty a cíti sa byť dotknutý rozhodnutím úradu priemyselného vlastníctva.

Najvyšší súd považuje za dôležité, že správne orgány, ako i krajský súd bližšie z hľadiska odborných námietok žalobcu nehodnotili, či žalobcovo technické riešenie obsiahnuté v prihláške úžitkového vzoru s prihliadnutím k popisu a výkresom v zmysle prihlášky úžitkového vzoru sa vyznačuje a spĺňa podmienku novosti, ktorá podľa žalobcu ako jedno z troch kritérií pre zápis výrobku do registra úžitkových vzorov bola ÚPV SR rozhodnutím PÚV 256 - 98/ ÚV 2156 - I/150-2007 priznaná a doposiaľ nikým nespochybnená.

Najvyšší súd na rozdiel od žalobcu sa však zároveň prikláňa k právnomu názoru krajského súdu, v zmysle ktorého predmetom ochrany ÚV 2156 nemôžu byť tie konštrukčné znaky, úspornosť, respektíve vyššia účinnosť ÚV 2156, ak neboli tieto predmetom ochrany ÚV 2156. V tejto súvislosti Najvyšší súd zdôrazňuje, že pre rozsah ochrany musí byť skutočne určujúce znenie nárokov na ochranu. V prípade pochybností nezostáva žalovanému iné, než dôsledne prihliadať k ďalším náležitostiam prihlášky, čím úrad zistí prípadné rozpory medzi argumentáciou žalobcu o predmete ochrany ÚV 2156 a tieto skutočnosti z hľadiska ochrany nárokov bude musieť žalovaný transparentným a nepochybným spôsobom vyhodnotiť a povedať v čom spočíva rozdielnosť oboch riešení. Žalobca si musí uvedomiť, že ak má jeho riešenie spĺňať podmienku novosti, je dôležité, či príslušnými konštrukčnými znakmi sa vyznačuje i jeho riešenie v zmysle prihlášky úžitkového vzoru.

V tejto súvislosti Najvyšší súd SR poukazuje i na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 29.03.2007 č. j. 7 A 52/2002 - 54 (pro rozsah, meze a možnosti poskytnutí ochrany určitému technickému riešeniu v podobe užitého vzoru je kľúčové znění přihlášky užitého vzoru a že náležitosti přihlášky společně s náležitostmi stanovenou v § 1 zákona o užitných vzorech jsou kľúčové pro vlastní posouzení technického řešení a jeho ochrany).

Taktiež je potrebné zdôrazniť, že medzi náležitosťami prihlášky pre posudzovanie ochrany, hrajú zásadnú úlohu nároky na ochranu, pretože nimi 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 prihlášky ako popis technického riešenia, prípadne jeho dokumentácia možno využiť pre náležitú predstavu technického riešenia, jeho pochopenia, ako i výkladu nárokov na ochranu, avšak určujúcim kritériom nepochybne je aj formulácia samotných nárokov na ochranu príslušného technického riešenia.

Žalobca na preukázanie svojich odborných tvrdení žiadal, aby bol vo veci ustanovený príslušný súdny

znalec, ktorý by zodpovedal na príslušné odborné otázky. Najvyšší súd uvádza, že v tomto smere nič krajskému súdu nebude brániť, ak by vo veci opätovne rozhodoval, aby v prípade pochybností a za účelom odstránenia rozporov vo veci nariadil príslušné znalecké dokazovanie, v ktorom by bol vypracovaný príslušný znalecký posudok. Sú nesporné prípady, v ktorých sú potrebné osobitné odborné znalosti, pretože nie vždy je možné vec posúdiť jednoduchým porovnaním príslušných sporných technických riešení.

V odvolacom konaní žalobca napokon doložil znalecký posudok č. 2/2014 znalkyne z odboru Tepelná energetika a Vykurovanie a vykurovacie zariadenia I. K. v prílohe, ustanovenej Okresným súdom Bratislava 1 vo veci nekalej súťaže a porušovania práv k duševnému vlastníctvu Plynového radiátora k č. k. 33 CbPv/4/2006, v ktorom konštatuje podľa žalobcu prekročenie rámca prostej odbornej schopnosti technického riešenia podľa úžitkového vzoru k Plynovému radiátoru.

Taktiež i preskúmané rozhodnutie správneho orgánu musí poskytovať dostatočné záruky svedčiacie o tom, že nebolo vydané v dôsledku ľubovôle a spôsobom porušujúcim ústavne zaručené právo na spravodlivý proces pred správnym orgánom. I z odôvodnenia napadnutého rozsudku krajského súdu vyplýva, že krajský súd prakticky prevzal bez ďalšieho závery úradu priemyselného vlastníctva, keď nereagoval na príslušné žalobné námietky žalobcu.

Otázka posúdenia, či bol predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa zákona 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.

Ak v konaní pred správnym súdom vyjde najavo nevyhnutnosť posúdenia odborných otázok, správny súd si môže vyžiadať odborné vyjadrenie, príp. i znalecký posudok, s výnimkou prípadov, v ktorých by si posúdenie danej veci nevyžadovalo osobitné odborné vedomosti.

Za takéhoto skutkového a právneho stavu veci nepovažuje najvyšší súd za dôvodné zaoberať sa všetkými ďalšími námietkami žalobcu, pretože zistená nepreskúmateľnosť rozsudku krajského súdu, ako i oboch správnych orgánov spočívajúca v nedostatku dôvodov, predstavuje takú vadu konania, ktorá sa dotýka samotnej zákonnosti napadnutého rozhodnutia a táto skutočnosť je sama osebe vždy dôvodom pre zrušenie príslušného rozhodnutia.

Najvyšší súd SR zároveň dáva do pozornosti žalovaného dôležitú informáciu, že navrhovateľ výmazu, a to obchodná spoločnosť SEPRO, spol. s r.o. v priebehu odvolacieho konania prekvapivo zanikla, keď bola vymazaná z obchodného registra, ktorú skutočnosť najvyššiemu súdu oznámil jej právny zástupca JUDr. Horník. Z tohto dôvodu v podstate v konaní pred žalovaným by odpadol predmet konania. Tieto skutočnosti si však ešte žalovaný bližšie zákonným spôsobom overí.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti Najvyšší súd SR rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zmenil a rozhodnutia správnych orgánov vydané v inštančnom postupe zrušil a vec vrátil žalovanému správne orgánu na ďalšie konanie.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 246c veta prvá OSP a § 250k ods. 1 OSP tak, že úspešnému žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania. Náhrada trov konania spočíva v zaplatenom súdnom poplatku vo výške 70 euro, ako i trovách právneho zastúpenia, ktoré boli právnym zástupcom žalobcu vyčíslené v súlade so vyhláškou č. 655/2004 Z.z.

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 01. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.