

Súd: Najvyšší súd SR  
Spisová značka: 3Sžhk/1/2017  
Identifikačné číslo spisu: 6014201235  
Dátum vydania rozhodnutia: 24.01.2018  
Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana  
Funkcia: sudca  
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6014201235.2

## ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Soni Langovej a JUDr. Moniky Válašikovej PhD. v právnej veci žalobcu: Prof. Ing. Z. W., Dr.Sc., U., zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. CIMRÁK s.r.o., Štefánikova 7, 949 01 Nitra, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti ďalšieho účastníka PharmDr. H. M., bytom T., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného predsedu Úradu priemyselného vlastníctva č. PÚV 153-2010/ÚV 5780 11/117-2014 zo dňa 18. augusta 2014, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/128/2014-113 zo dňa 23. februára 2017, takto

### rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť sťažovateľa (pôvodne žalobcu) proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/128/2014-113 zo dňa 23. februára 2017 z a m i e t a.

Sťažovateľovi (pôvodne žalobcovi) nárok na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a.

Ďalšiemu účastníkovi priznáva voči sťažovateľovi (pôvodne žalobcovi) nárok na náhradu trov kasačného konania.

### Odôvodnenie

1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. PÚV 153-2010/ÚV 5780 11/117-2014 zo dňa 18. augusta 2014, ktorým vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 5780 s názvom „Výživová podporná zložka na ľudskú výživu“ majiteľa H. M., PharmDr., T., v konaní o rozklade na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. v spojení s § 4 a § 7 predmetného zákona rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie zn. PÚV 153-2010/ ÚV 5780 1-84-2013 zo 4. júla 2013.

2. Krajský súd v Banskej Bystrici predchádzajúcim rozsudkom 24S/128/2014 zo dňa 7. 5. 2015 žalobe

vyhovel. Na základe žalobcom podaného opravného prostriedku Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením 3Sžh/I/2015 prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu na ďalšie konanie. Najvyšší súd zdôraznil, že podstatným vo veci je vymedzenie nárokov na ochranu, pretože ním sa v zmysle 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 nároku na ochranu, avšak určujúcim kritériom je formulácia samotných nárokov na ochranu príslušného technického riešenia. Výtkol zrušenému rozhodnutiu, že krajský súd sa zamerl na zistenie, že v dokumente D4 - zloženie zubnej pasty (úžitkový vzor č. 35888) 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 č. 5780, avšak z rozhodnutia nebolo zrejmé, z akého dôvodu krajský súd nezobral do úvahy, napriek argumentácii žalovaného, stabilne prítomný prvok obsiahnutý v zubnej paste a to zlúčeniny flóru popri kombinácii s účinnou látkou jednou jóduvanou voľnou alebo viazanou nenasýtenou mastnou kyselinou všeobecného vzorca, spolu s ďalšími vymenovanými prídavnými látkami, ako aj na rozdielne kvantitatívne zloženie predmetov ochrany a rozdiely spôsob využitia - nový účel. Ďalej vytkol krajskému súdu, že sám svojou úvahou nahradil odborné posúdenie nárokov na ochranu, keď vyslovil, že názory prezentované žalovaným nepodliehajú logike a vyslovil svoj odborný názor na vec.

3. Krajský súd vec znovu prejednal na pojednávaní. Žalovaná zdôraznila, že súhlasí so žalobcom v tom, že kvalitatívne v dokumente D4 je ako účinná látka zhodná po kvalitatívnej stránke s namietaným úžitkovým vzorom, avšak to neznamená, že ide o zhodné technické riešenie, pretože je potrebné, aby boli splnené všetky aspekty, a teda aj kvantitatívna stránka a navyše v namietanom dokumente je ďalšia látka a to fluór. Žalobca zotrval na tvrdení, že namietaný úžitkový vzor má v predmete v podstate to isté, čo má chránené žalobca a to, že sa na nenasýtené mastné kyseliny naviaže jód, pričom ide o organickú väzbu a to, že v namietanom úžitkovom vzore je uvedené, že je to rybí olej, je to len iným pomenovaním toho istého, pretože jód sa neviaže na nič iné, ako na nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú v rybom oleji obsiahnuté. Žalovaná poukázala na to, že v dokumente D4 sú uvedené hmotnostné pomery, ktoré sa týkajú mastných kyselín, avšak v napadnutom úžitkovom vzore je hmotnostný pomer rybieho oleja a jódu. V dokumente D4 podiel týchto dvoch zložiek uvedený nie je, a preto to nemôže byť riešenie, ktoré je obsiahnuté v dokumente D4. Žalobca zobral svoj návrh na znalecké dokazovanie, ktoré vzniesol na pojednávaní späť.

4. Podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 517/2007 Z. z. úžitkových vzoroch (1) 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.

5. Podľa § 52 ods. 1, 2 zákona č. 517/2007 Z. z. úžitkových vzoroch (1) Účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. (2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

6. Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z. úžitkových vzoroch (4) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 15) ak tento zákon neustanovuje inak.

7. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch (J) 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.

8. Nemožno nič vytknúť skutkovému záveru, ku ktorému z vykonaného dokazovania žalovaný dospel, a to, že napadnutým úžitkovým vzorom je riešenie obsahujúce výlučne dve zložky a to rybí olej a jód v stanovených množstvách uvedených hmotnostných percentách, a preto námietkou novosti môže byť len taký dokument, ktorý obsahuje výrobok pozostávajúci iba z rybieho oleja a jódu v definovanom zastúpení, pričom jód je naviazaný na podskupinu omega3 a viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Žiadny zo žalobcom predložených dokumentov všetky tieto

znaky uvedené v nárokoch na ochranu neobsahoval. Žalobcove úžitkové vzory č. 3913, 3836, 3626, 3638 a patent 28540 B6 neobsahujú kombináciu rybieho oleja s jódom. Obsahujú buď kombináciu jódu s iným olejom/tukom, prípadne obsahujú viac než dve zložky.

9. Všeobecná definícia znaku nie je na prekážku novosti. To, že s tým žalobca nesúhlasí nemá žiadny právny význam. Podstatné je to, či konkrétny znak je v dokumente uvedený. Ak nie, nemá žiadny právny význam pre posúdenie novosti riešenia to, že tento konkrétny znak patrí do skupiny vymedzenej všeobecným znakom uvedeným v známom stave techniky. Je tomu tak preto, že zákon v § 7 vymedzil novosť technického riešenia tak, že o nové riešenie ide vtedy, ak nie je súčasťou techniky, t. j. ak nebolo takéto riešenie už zverejnené. To znamená, rovnaké technické riešenie obsahujúce všetky jeho znaky uvedené v nárokoch na ochranu. Je v súlade s obsahom dokumentu D4 - úžitkový vzor č. 3588 zistenie žalovaného, že tento zahŕňa účinnú látku najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca jeden, pričom podľa opisu tohto dokumentu je výhodné, ak sa účinná zložka pripraví adičnou reakciou pevného jódu s nenasýtenými mastnými kyselinami obsiahnutými v rastlinných a živočíšnych tukoch. Zo živočíšnych tukov sú vhodné najmä bravčová masť alebo rybí tuk. Takisto zistenie, že ak účinná látka je definovaná samostatne ako produkt a sa pripraví z rybieho tuku a jódu, potom možno výrobok z napadnutého úžitkového vzoru a túto účinnú látku z úžitkového vzoru č. 3588 stotožniť, ale len z hľadiska kvalitatívneho zloženia. Preto nejde o rovnaké technické riešenie vychádzajúce z nárokov na ochranu namietaného úžitkového vzoru ďalšieho účastníka. Tieto totiž obsahujú ďalšie znaky a to hmotnostné jednotky dvoch zložiek - rybieho oleja aj jódu naviazaného na podskupinu omega-3 a viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Nové je každé technické riešenie, ktoré ešte nebolo zverejnené a to aj vtedy, ak vychádza z už uverejneného riešenia. To ale neznamená, že každé nové technické riešenie môže byť predmetom ochrany. Na to musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky a to, že je výsledkom vynálezcovskej činnosti a priemyselne využiteľné.

10. Posudzovanie novosti technického riešenia je posúdením otázky skutkovej a právnej. Preto pre jej zodpovedanie je rozhodujúce právne vymedzenie novosti vo vyššie citovanom § 7 zákona o úžitkových vzoroch. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že v zmysle zákona každé ku konkrétnemu dátumu v jednom dokumente nezverejnené technické riešenie spĺňa podmienku novosti. Nie je preto pre posúdenie novosti právne významné, či posudzované technické riešenie opakuje niektoré, čo aj podstatné znaky už známeho technického riešenia, ale podstatné je to, či všetky znaky a prvky technického riešenia uvedené v nárokoch na ochranu už boli známe z jedného verejne prístupného dokumentu. Záver žalovaného, že tomu tak v preskúvanom prípade nebolo zodpovedá obsahu účastníkmi predložených dokumentov. Netvrdil to ani žalobca. Namietal len to, že žalovaný sa nezaoberal podstatou technických riešení obsiahnutých v dokumentoch, ktoré v konaní preložil. K tomu je možné uviesť, že žalovaný sa úplne podrobne a vyčerpávajúco zaoberal zisťovaním skutkového stavu porovnávaním obsahu dokumentov predložených účastníkmi konania, čo v žiadnom prípade nemožno posúdiť ako formálny prístup ale ako náležité zistenie rozhodných skutočností. V konaní, v ktorom bol namietaný len nedostatok novosti technického riešenia sa žalovaný mohol zaoberať len tým, či bolo alebo nebolo známe zhodné riešenie, čo aj dôsledne splnil.

11. Žalobný dôvod, že žalovaný v priebehu konania porušil správny poriadok tým, že sa neriadil zákonom o správnom konaní a nevykonal dokazovanie aj prípadne znaleckým posudkom, neobstojí. Žalovaný postupoval v súlade s § 52 zákona o úžitkových vzoroch, keď vykonal dokazovanie dôkazmi predkladanými účastníkmi konania. Žalobca v administratívnom konaní nenavrhol vykonanie znaleckého dokazovania znaleckým posudkom ohľadne nejakej odbornej otázky. Túto odbornú otázku nešpecifikoval ani v súdnom konaní a návrh na vykonanie znaleckého dokazovania v rámci súdneho preskúmania napadnutého rozhodnutia zobrať späť.

12. Na základe vyššie uvedeného súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia z dôvodov uplatnených v žalobe dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Preto žalobu podľa § 190 Správneho súdneho poriadku zamietol.

13. Proti tomuto rozsudku podal sťažovateľ (v pôvodnom konaní žalobca) v zastúpení advokátom včas kasačnú sťažnosť. Uviedol, že už v žalobe namietal, že žalovaný sa pri posudzovaní novosti napadnutého technického riešenia fakticky obmedzil iba na doslovné porovnávanie znenia napadnutého úžitkového vzoru s jednotlivými dokumentmi namietanými žalobcom, pričom sa vôbec nezaoberal ich podstatou.

Žalobca má úžitkovými vzormi č. 3913, 3836, 3626, 3588, 3633 a patentom P258401 B6 chránenú zlúčeninu jódu a nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú v nejódovej forme súčasťou rastlinných a živočíšnych tukov. Technické riešenie pritom spočíva v tom, že sa atómy jódu viažu na atómy uhlíka nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v rastlinnom a živočíšnom tuku v miestach ich nenasýtených väzieb. Žalobca je pôvodcom uvedeného technického riešenia a má právo na jeho ochranu. Kyselina eikosapentaénová, ako aj kyselina dokosaheptaénová ako zložky chránené napadnutým úžitkovým vzorom sú len konkrétnou súčasťou všeobecnej skupiny nenasýtených mastných kyselín. Rovnako tak rybí olej je iba konkrétny živočíšny tuk, v ktorom je obsiahnutá nenasýtená mastná kyselina. Tvrdil, že z logiky veci vyplýva, že pokiaľ má platnými úžitkovými vzormi a patentom chránenú zlúčeninu jódu a nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v rastlinnom a živočíšnom tuku, zahŕňa to zlúčeninu jódu s akýmkoľvek kyselinami spĺňajúcimi charakteristiku nenasýtenej mastnej kyseliny. Nemožno preto súhlasiť s tvrdením uvedeným v napadnutom rozhodnutí, že všeobecná definícia znaku nie je prekážkou novosti konkrétneho znaku, pokiaľ tento špeciálny znak nie je v dokumente stavu techniky doslovne spomenutý. Takýto postup pri hodnotení podmienky novosti považuje za prísne formalistický (keďže nevychádza z komplexného posúdenia zhody technických riešení), ako aj odporujúci zmyslu ochrany práv duševného vlastníctva a hoci sa žalovaný odvoláva na svoju predchádzajúcu prax, takýto postup nenachádza oporu v zákone. Úžitkové vzory žalobcu č. 3913, 3836, 3626, 3588, 3633 a patent P258401 B6 sa podľa § 7 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch považujú za stav techniky. Akúkoľvek ďalšiu zlúčeninu jódu a ktorejkoľvek nenasýtenej mastnej kyseliny obsiahnutej v ktoromkoľvek, či už rastlinnom alebo živočíšnom tuku preto nemožno považovať za nové technické riešenie, nakoľko je súčasťou stavu techniky podľa § 7 ods. 2 až 4 zákona o úžitkových vzoroch.

14. Ako vyplýva z porovnania jednotlivých nárokov na ochranu žalobcov úžitkový vzor zahŕňa všetky riešenia, ktoré obsahujú aspoň jednu jódovanú voľnú alebo viazanú molekulu na nenasýtenú mastnú kyselinu podľa všeobecného vzorca, v ktorom jednotlivé premenné majú hodnoty v rozsahu tak ako sú tam uvedené. Tento vzorec je uvedený vo všetkých dokumentoch D1-D6. Pokiaľ ide o tvrdenie, že technické riešenie ďalšieho účastníka je špecifické v tom, že jód je viazaný na podskupinu omega - 3 a viacnenasýtených mastných kyselín, a preto ide o nové technické riešenie, poukazuje na vyjadrenie žalobcu zo dňa 08.04.2015.

15. Vo všetkých týchto dokumentoch (D1-D6), ktoré sú verejne prístupné sa uvádza, že účinná zložka výživových doplnkov môže byť predstavovaná niekoľkými mastnými kyselinami (napr. kyselina olejová, linolenová, arachidonová), ich prírodnými zmesami alebo akýmkoľvek inými zmesami s inými nenasýtenými mastnými kyselinami, vrátane rastlinných olejov a živočíšnych olejov, a to vrátane rybacieho tuku. Žalobcom preferovaný spôsob správneho technologického postupu pre tvorbu účinného biologicky aktívneho produktu na báze mastných kyselín, prípadne iných látok (vrátane rybacieho tuku) potvrdzuje vzorec organicky viazaného jódu uvedený v úžitkovom vzore č. 3588. Žalobca nikde neuvádza, že sa má použiť iba jedna jódovaná mastná kyselina. Percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek je zase výslovne uvedené napr. v úžitkovom vzore č. 3913. Sám žalovaný navyše konštatuje, že pojem rybí tuk uvedený v dokumente D4 možno stotožniť s pojmom rybí olej, t.j. konkrétny výber je výslovne uvedený v žalobcom uvádzaných dokumentoch. Žalobca používa širší pojem, ktorý konzumuje aj uvádzané riešenie ďalším účastníkom.

16. Žalovaný ani krajský súd sa nezaoberali tým, tak ako cituje z ním uvádzaného rozhodnutia Európskeho patentového úradu č. T 452/05, že v prípade výberu uvedeného znaku musí ísť o znak „ktorý je z určitého hľadiska v určitom riešení najvhodnejší, a ktorý prináša lepší a neočakávaný účinok pri porovnaní s ostatnými znakmi patriacimi do skupiny“. Preto aj keď uvedené rozhodnutie umožňuje vybrať určitý znak už doteraz známeho stavu techniky, musí spĺňať podmienku, že prináša lepší a neočakávaný účinok pri porovnaní s ostatnými znakmi patriacimi do skupiny. Splnenie tejto podmienky nebolo v správnom konaní ničím preukázané a správny orgán ju prešiel ignoranciou. Nezaoberal sa ňou ani krajský súd aj keď možnosť výberu určitého znaku zakladajúceho novosť akceptoval a riadil sa ňou pri svojom rozhodovaní. Pokiaľ teda akceptujeme uvedené rozhodnutie Európskeho patentového úradu, musíme ho akceptovať v plnom rozsahu so všetkými jeho náležitosťami a nie si len z neho vyberať čo sa

nám na daný prípad hodí. V tomto smere sú všetky rozhodnutia vo veci nepreskúmateľné a nezrozumiteľné.

17. Na záver, aj keď je žalobcovi známa prax súdov, chce upriamiť pozornosť na znenie § 7 zák. č. 517/2007 Z. z. Podľa odseku 1 uvedeného zákonného ustanovenia sa technické riešenie považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4. Podľa odseku 2 sa 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. V nadväznosti na odsek 3, ako aj pri logickom výklade. Navrhoval, aby kasačný súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil krajskému súdu na nové konanie.

18. Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 30.06.2017 ku kasačnej sťažnosti navrhoval, aby najvyšší súd kasačnú sťažnosť žalobcu ako nedôvodnú zamietol podľa § 461 SSP. Uviedol, že žalovaný v napadnutých rozhodnutiach podrobne vysvetlil, aké sú princípy posudzovania novosti technických riešení, nielen v zmysle slovenskej, ale aj európskej legislatívy a praxe. Jedným z týchto princípov je princíp hodnotenia novosti tzv. „selektívnych vynálezov“, pri ktorom je potrebné dodržiavať zásadu, že podrozsah vybraný zo známeho rozsahu je nový nie kvôli novoobjavenému účinku, ale že je nový sám o sebe. To znamená, že pokiaľ sa dve technické riešenia odlišujú tým, že jedno je špecifickým podrozsahom toho druhého, sama táto skutočnosť môže odôvodňovať novosť daného vybraného riešenia bez toho, aby muselo toto riešenie prinášať nový, neočakávaný, alebo akýkoľvek „lepší“ výsledok/účinnok. V posudzovanom prípade „podrozsah“ spočíval vo vybratí dvoch zložiek (rybí olej a nenasýtená mastná kyselina) a v stanovení ich konkrétneho kvantitatívneho pomeru.

19. Ďalším princípom, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri posudzovaní novosti technických riešení, ktoré sú definované kvantitatívnym zastúpením jednotlivých zložiek (ako je tomu aj v prípade posudzovaných riešení) je princíp, pri ktorom je nutné rozlišovať medzi definíciou zastúpenia jednotlivých zložiek pomocou termínu „pozostáva z“ a definíciou pomocou termínu „obsahuje“ (bližšie napr. na str. 4 odvolania žalovaného voči rozsudku krajského súdu). V posudzovanom prípade tak išlo o skutočnosť, že zatiaľ čo napadnutý úžitkový vzor pozostával výlučne z dvoch konkrétne vymedzených zložiek, namietané riešenia obsahovali okrem týchto zložiek aj iné/viacere zložky.

20. Vyššie uvedené princípy žalovaný náležite aplikoval aj v posudzovanom prípade, pričom dospel k jednoznačnému záveru, že napadnutý úžitkový vzor je voči namietaným dokumentom riešením novým. Tento záver posúdil krajský súd v napadnutom rozsudku ako zákonný a náležite odôvodnený. Žalovaný nepovažuje za žiaduce opakovať v tomto vyjadrení všetky argumenty, ktoré viedli k záveru o novosti napadnutého úžitkového vzoru, dovoľuje si preto odkázať na rozsiahlu argumentáciu žalovaného uvedenú v napadnutých rozhodnutiach, vo vyjadreniach žalovaného, i v odvolaní žalovaného proti rozsudku krajského súdu, a to aj a najmä v súvislosti s hodnotením úžitkového vzoru č. 3588 (dokument D4) a úžitkového vzoru č. 3913 (dokument D1), na ktoré poukazuje žalobca.

21. Hoci žalobca správne uvádza, že citované rozhodnutie Európskeho patentového úradu T-452/05 je potrebné akceptovať v plnom rozsahu so všetkými jeho náležitosťami, sám žalobca z tohto rozhodnutia vytrháva len niektoré časti a neberie zreteľ na jeho komplexnosť. V prvom rade je potrebné uviesť, že predmetné rozhodnutie sa nezaoberalo len splnením podmienky novosti napadnutého technického riešenia, ale aj splnením podmienky vynálezovskej činnosti tohto technického riešenia. A práve v súvislosti so splnením podmienky vynálezovskej činnosti bolo konštatované, že vybraný znak musí prinášať lepší, neočakávaný účinok. Táto podmienka však pri posudzovaní novosti technického riešenia neplatí. Presne v tomto zmysle uvádzal dané rozhodnutie T 452/05 aj žalovaný v druhostupňovom rozhodnutí, kde napr. konštatoval, že „V prípade, že tento neočakávaný účinok je preukázaný, takýto vynálezom uskutočnený výber je nielen nový, ale aj nezrejmy, a teda vynálezovský, čo umožňuje udelenie ochrany na takéto selektívne technické riešenie“ (str. 5 ods. 5). Takisto krajský súd v napadnutom rozsudku uviedol, že „Nové je každé technické riešenie, ktoré ešte nebolo zverejnené a to aj vtedy, ak vychádza z už uverejneného riešenia. To ale neznamená, že každé nové technické riešenie

môže byť predmetom ochrany. Na to musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky a to, že je výsledkom vynálezcovskej činnosti a priemyselne využiteľné.“ (str. 13 bod 27.).

22. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že tvrdenie žalobcu o nenáležitej aplikácii rozhodnutia Európskeho patentového úradu T 452/05 a nepreskúmateľnosti a nezrozumiteľnosti rozhodnutí vydaných v posudzovanej veci je nepodložené.

23. Skúmanie „podstaty“ technických riešení, teda toho, akým spôsobom je riešený technický problém, nie je súčasťou posudzovania novosti technického riešenia, mohlo by však byť súčasťou posudzovania splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti technického riešenia, táto však nebola predmetom návrhu na výmaz úžitkového vzoru. Preto presvedčenie žalobcu, že žalovaný i krajský súd pochybili, pretože sa nezaoberali „podstatou“ technických riešení, nemá žiadne opodstatnenie.

24. Žalovaný odmieta, že by pri zisťovaní stavu techniky tento zúžil výlučne na nároky na ochranu namietaných úžitkových vzorov. Žalovaný zdôrazňuje, že pri posudzovaní splnenia podmienky novosti technických riešení je podstatné, či všetky znaky napadnutého technického riešenia uvedené v jeho nárokoch na ochranu už boli známe z jedného zverejneného dokumentu stavu techniky ako celku. Žalovaný, rovnako ako krajský súd porovnával znaky napadnutého riešenia (uvedené v nárokoch na ochranu) so znakmi namietaných riešení obsiahnutých v dokumentoch D1 až D6 predložených žalobcom. V druhostupňovom rozhodnutí bolo jednoznačne konštatované, že „Za účelom posúdenia novosti napadnutého riešenia je potrebné porovnať znaky jeho nárokov na ochranu samostatne s obsahom každého z dokumentov D1 až D6.“ (str. 3, posledný odsek, podčiarknutie vykonané žalovaným len pre účely tohto vyjadrenia). Následne žalovaný bral do úvahy nielen nároky na ochranu namietaných úžitkových vzorov, ale zaoberal sa aj doterajším stavom techniky, podstatou technického riešenia, príkladmi uskutočnenia (napr. str. 4 druhostupňového rozhodnutia).

25. V tejto súvislosti je tiež dôležité uviesť, že v prípade návrhu na výmaz úžitkového vzoru je relevantný stav techniky závislý na dôkazoch, ktoré predloží navrhovateľ v konaní o tomto návrhu. Žalovaný poukazuje na ustanovenie § 52 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého „Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.“ V zmysle tohto ustanovenia je teda na navrhovateľovi, aby predloženými dôkazmi preukázal, že napadnuté technické riešenie je súčasťou stavu techniky, v dôsledku čoho nespĺňa podmienku novosti. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že tvrdenie žalobcu o zúžení stavu techniky len na nároky na ochranu a následnom rozpore s dikciou zákona, je nedôvodné.

26. Ďalší účastník Pharm. Dr. H. M. v zastúpení advokátkou vo vyjadrení zo dňa 07.07.2017 ku kasačnej sťažnosti žalobcu navrhoval, aby najvyšší súd kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú zamietol. Uviedol, že tak ako konštatoval Krajský súd v Banskej Bystrici v napadnutom rozsudku (opierajúc sa o záväzné uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 23.11.2016 sp. zn. 3Sžh/1/2015), najdôležitejším je vymedzenie a posúdenie nárokov, ktoré vymedzujú predmet chránený úžitkovým vzorom.

27. Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) teda žalovaný v predmetnej veci svojimi rozhodnutiami v súlade s platnými právnymi predpismi skúmal novosť riešenia ÚV 5780, pričom svoje rozhodnutia riadne v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch v platnom znení odôvodnil a dokonca veľmi precízne keď uviedol, že technické znaky pre posúdenie novosti riešenia vyplývajú z definície hlavného nároku predmetného ÚV 5780, a technickými znakmi teda je 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 omegaviac 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 dve zložky a to rybí olej a jód v množstvách uvedených v hmotnostných percentách, pričom je stanovené, že druhá zložka - jód je naviazaná na presne určenú podskupinu omega-3viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka.

28. Vzhľadom na uvedené, teda námietkou voči novosti riešenia ÚV 5780 môžu v tomto konkrétnom

případe, v súlade s platnými právnymi predpismi byť len také dokumenty (so skorším právom prednosti), ktoré opisujú výrobok pozostávajúci iba z rybieho oleja a jódu v definovanom zastúpení, pričom jód je naviazaný na presne určenú podskupinu omega-3viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Technickému riešeniu teda môže byť upretá novosť z dôvodu, ktorý žalobca v žalobe namieta, a to existencia jeho úžitkového vzoru a patentu so skorším právom prednosti, a to výlučne v prípade, ak by tieto obsahovali ochranu rovnakého riešenia, teda všetky základné znaky namietaného riešenia by boli obsiahnuté v jednom namietanom dokumente (pri posudzovaní novosti nie je prípustná kombinácia viacerých dokumentov. Takúto požiadavku však ani jeden zo žalobcom predložených dokumentov 3913, 3836, 3626, 3633, AKO I 285401 B6 nespĺňa a neopisuje 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 B6 preto nie sú v rozpore s novosťou riešenia chráneného platným úžitkovým vzorom ÚV 5780 ďalšieho účastníka, nakoľko tieto dokumenty obsahujú: buď kombináciu jódu s iným olejom, tukom alebo obsahujú viac než 2 zložky, a teda rozhodne a jednoznačne neopisujú výrobok pozostávajúci iba z rybieho oleja a jódu v definovanom zastúpení, pričom jód je naviazaný na presne určenú podskupinu omega-3viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka.

29. Žalobcom predložený úžitkový vzor č. 3588 (zubná pasta) v časti opisu spomína rybí tuk bez toho, aby jeho použitie nejako upresnil. „Rybí tuk“ ako zložka riešenia nie je vôbec spomenutá v príkladoch uskutočnenia, a zároveň nie je rybí tuk ako zložka ani špecifikovaný v nárokoch na ochranu ÚV 3588, a teda nemôže byť dôvodná námietka žalobcu uplatnená v žalobe a opätovne v kasačnej sťažnosti, že napadnutý úžitkový vzor ďalšieho účastníka nespĺňa podmienku novosti z dôvodu existencie jeho úžitkového vzoru, ktorý mal podľa jeho vyjadrenia chrániť rovnaké technické riešenie.

30. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že rozsudok vychádza zo správneho právneho posúdenia veci, keď považuje preskúmané rozhodnutie ÚPV za správne z dôvodu, že priznalo ochranu riešeniu z dôvodu jeho novosti v súlade so zákonom a neobstojí žalobcovo tvrdenie o existencii skoršieho úžitkového vzoru/patentu s ochranou rovnakého riešenia. Nakoľko sa krajský súd pri vykonávaní dokazovania v súlade s uznesením Najvyššieho súdu SR zamerlal prioritne na porovnávanie nárokov na ochranu s konštatovaním, že všeobecná definícia znaku nie je na prekážku novosti.

31. Pri porovnaní nároku 1 ÚV 3588 s nárokom 1 ÚV 5780 je zreteľné, že sa nejedná o rovnaké chemické zlúčeniny. Nárok 1 ÚV 5780 definuje presne a jednoznačne konečný výpočet zložiek daného výrobku, a teda riešenie chráni výlučne dve zložky a to rybí olej a jód v množstvách uvedených v hmotnostných percentách, pričom je stanovené, že druhá zložka - jód je naviazaná na presne určenú podskupinu omega-3viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka a popis 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, teda nový účel.

32. S odvolaním sa na Európsky patentový dohovor, ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z.z.), a ktorý definuje tzv. kategóriu Selection Inventions, zdôrazňuje, že pri posudzovaní novosti Selection Inventions je prípustná ochrana špecifickému riešeniu, zatiaľ čo doterajší stav techniky popisuje rodinu látok definovanú všeobecným štruktúrnym vzorcom.

33. Posudzovanie novosti Selection Inventions v oblasti chemických zlúčenín je podporené aj v rozhodovacej praxi Európskeho patentového úradu v zmysle tvorby výkladu Európskeho patentového - dohovoru v zmluvných štátoch, ktoré tvoria precedens záväzný pre ďalšie konania v oblasti rozhodovania správnych orgánov jednotlivých zmluvných štátov Európskeho patentového dohovoru.

34. V zmysle uvedenej konštantnej rozhodovacej praxe správnych orgánov Európskej únie pri posudzovaní novosti riešení aj v oblasti chemických zlúčenín je zrejmé, že posudzovanie novosti riešení

v prípade, že existuje také riešenie v stave techniky, ktoré definuje svoj predmet ochrany výlučne všeobecnými vzorcami, teda tak, ako je to i v prípade žalobcovho namietaného ÚV 3588 - „všeobecne definovaný živočíšny tuk“, nemôže to byť, v súlade s uvedenými rozhodnutiami na závalu novosti u špecifickej definície látky, ktorá je definovaná špecifickými kvantitatívnymi parametrami a jedinečným využitím, preto je na základe týchto rozhodnutí jednoznačné a nutné hodnotiť technické riešenie chránené ÚV 5780 vo vzťahu k ÚV 3588 ako nové, a teda rozsudok potvrdzujúci rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR č. PÚV 153-201 O/ÚV 5780 11/517-2014, ktoré takémuto riešeniu priznalo právnu ochranu za vecne správne a vydané v súlade so zákonmi.

35. S dôvodom namietaným žalobcom, že nakoľko má žalobca chránené úžitkovým vzorom spojenie, že sa atómy jódu viažu na atómy uhlíka nenasýtených mastných kyselín, nemôže technické riešenie ďalšieho účastníka, ktoré obsahuje špecifické a konkrétne kvantitatívne spojenie jódu a nenasýtených mastných kyselín spĺňať podmienku novosti, preto nie je možné súhlasiť.

36. Na doplnenie je potrebné uviesť, že Krajský súd v Banskej Bystrici pri vydávaní rozsudku správne vychádzal z odborného posúdenia vykonaného žalovaným ako orgánom špecializovaným pre oblasť priemyselných práv, do kompetencie ktorého bolo toto posúdenie zverené (tak ako konštatoval Najvyšší súd SR vo svojom uznesení zo dňa 23.11.2016 sp. zn. 3Sžh/l/2015), keďže toto stanovisko bolo jediným odborným stanoviskom v danej veci nakoľko v priebehu súdneho prieskumu žalobca svoj návrh na vykonanie znaleckého dokazovania vzal späť.

37. Podľa § 461 SSP kasačný súd zamietne kasačnú sťažnosť, ak po preskúmaní zistí, že nie je dôvodná.

38. Najvyšší súd ako súd kasačný z obsahu spisu zistil, že žalovaný na pojednávaní dňa 23.02.2017 pred Krajským súdom v Banskej Bystrici zbral návrh na vykonanie dokazovania znaleckým posudkom späť. V dôsledku toho správna úvaha žalovaného vyjadrená v napadnutom rozhodnutí nebola spochybnená odborným posudkom.

39. Podľa § 27 ods. 2 SSP pri rozhodnutí, opatrení alebo inom zásahu, ktoré orgán verejnej správy vydal alebo vykonal na základe zákonom povolenej správnej úvahy, správny súd preskúmava iba, či také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah nevybočili z medzí a hľadísk ustanovených zákonom; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 192, 198 a § 230 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a).

40. Najvyšší súd preto v rámci súdneho prieskumu napadnutého rozhodnutia posudzoval, či správna úvaha nevybočila z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. V danom prípade išlo o posúdenie tzv. selektívne technického riešenia, vychádzajúceho z rozhodovacej činnosti Európskeho patentového úradu T 452/05. V tejto časti stotožňuje s právnym posúdením žalovaného, krajského súdu i ďalšieho účastníka. Senát dospel k záveru, že akceptovanie argumentácie žalobcu by vo svojej podstate viedlo k dôsledku, že žiadny právny subjekt by nemohol využívať zlúčeninu jódu a nenasýtených matných kyselín z akéhokoľvek rastlinného alebo živočíšneho tuku, čo by popieralo koncepciu tzv. Selection invention a bránilo by ďalšiemu rozvoju stavu techniky.

41. Najvyšší súd ako kasačný súd rozhodol o nároku na náhradu trov kasačného konania tak, že podľa § 467 ods. 1 SSP v spojení s § 167 ods. 1 SSP nepriznal sťažovateľovi ich náhradu, keďže nemal úspech v kasačnom konaní.

42. Podľa § 169 prvá veta SSP ďalší účastník, osoba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verejnosť pri zúčastnení sa na konaní podľa § 42 ods. 1 písm. d) majú voči účastníkovi konania, ktorý nebol v konaní úspešný, právo na náhradu iba tých trov, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinnosti, ktorú im správny súd uložil. Najvyšší súd preto priznal ďalšiemu účastníkovi nárok na náhradu trov kasačného konania. O výške náhrady rozhodne vyšší súdny úradník Krajského súdu v Banskej Bystrici podľa § 175 ods. 2 SSP v spojení s § 467 ods. 1 SSP.

Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd SR v senáte pomerom hlasov 3:0.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.