

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 5Sžh/2/2016
Identifikačné číslo spisu: 6015201064
Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2017
Meno a priezvisko: JUDr. Petra Příbelská
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201064.2

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. O. Z., bytom Y., právne zastúpený: PRO iURE - advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Zámocká 32, Bratislava, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti: I.Chemko, a.s. Slovakia, so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 36 210 625, právne zastúpený: Advokát Pirč, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom kpt. Nálepku 17, Košice, 2. Ing. B. N., bytom U., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu žalovaného č. PP 1631-2003/P 287841 II/50-2015 zo dňa 5. júna 2015, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/131/2015-109 zo dňa 13. apríla 2016, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/131/2015-109 zo dňa 13. apríla 2016 z r u š u j e a v e c m u v r a c i a n a d'alsie konanie.

Odôvodnenie

1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom č.k. 23S/131/2015-109 zo dňa 13. apríla 2016 podľa § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p. rozhodnutie predsedu žalovaného č. PP 1631-2003/P 287841 II/502015 zo dňa 05.06.2015 a prvostupňové rozhodnutie č. PP 1631-2003/P 287841-I/123-2013 zo dňa 31.10.2013 zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 1 321,14 € a pribratým účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

2. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) svojim prvostupňovým rozhodnutím č. PP 1631-2003/P 287841-I/123-2013 zo dňa 31.10.2013 v zmysle § 49 ods. 1 písm. a/ zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „patentový zákon“) rozhodol o žiadosti o určenie spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia, (ďalej aj ako „žiadateľ“) tak, že predmet určenia „Postup výroby fenolformaldehydovej živice“ (ďalej len „predmet určenia“) podľa pripojeného opisu predmetu určenia nepatrí do rozsahu ochrany patentu č. 287841 s názvom „Spôsob prípravy fenolformaldehydovej živice“ (ďalej len „patent“), ktorého spolumajiteľmi sú žiadateľ a Ing. B. N., (ďalej len „spolumajiteľ“). Žiadosť o určenie podal

žiadateľ z dôvodu, že na Okresnom súde v Košiciach I prebieha konanie vedené pod sp.zn. 31Cbvp/3/2008 vo veci určenia zamestnaneckej odmeny Ing. O. Z. (v procesnom postavení žalobca), ktorý je jedným z pôvodcov vynálezu, na ktorý bol udelený patent. Dôvodom rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu bola skutočnosť, že predmet určenia neobsahuje všetky podstatné znaky spôsobu prípravy fenolformaldehydovej živice podľa patentového nároku č. 1 tohto patentu, tzn. hlavného patentového nároku. Keďže predmet určenia nepatrí do rozsahu nezávislého (hlavného) patentového nároku, potom nemôže patriť ani do rozsahu závislých patentových nárokov predmetného patentu, v dôsledku čoho na záver, ku ktorému došiel prvostupňový správny orgán, nemali vplyv ani závislé patentové nároky č. 2 a 3, ktoré len špecifikujú ďalšie znaky spôsobu prípravy fenolformaldehydovej živice.

3. Proti prvostupňovému rozhodnutiu Úradu podal žalobca rozklad, v ktorom okrem iného namietal, že východiskové suroviny a konečné produkty porovnávaných spôsobov sú zhodné, že viaceré časti prvostupňového rozhodnutia sú nepreskúmateľné a namietal, že Úrad postupoval v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“). Žalovaný rozhodnutím predsedu č. PP 1631-2003/P 287841-II/50-2015 zo dňa 05.06.2015 rozklad žalobcu zamietol a prvostupňové rozhodnutie Úradu potvrdil.

4. Žalobca vo svojej žalobe namietal, že nebol splnený účel určovacieho konania. Poukázal na to, že žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním vedeným na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 31Cbvp/3/2008, v ktorom si žalobca ako pôvodca zamestnaneckého patentu uplatnil voči spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia svoje nároky v súvislosti s využitím patentu č. 287841 touto spoločnosťou v rokoch 2006 a 2007, avšak opis predmetu určenia sa týka obdobia od roku 2009 a netýka sa obdobia 2006 a 2007, na ktoré si žalobca uplatnil svoje nároky pôvodcu v uvedenom súdnom konaní. Túto skutočnosť konkretizoval tým, že spoločnosť Chemko, a.s. Slovakia do opisu predmetu určenia pojala aj využitie tepla z exotermickej reakcie, ktoré však začala podľa vlastných tvrdení využívať až v roku 2009, čo považoval za zavádzajúce. Mal za to, že do roku 2009 spoločnosť Chemko, a.s. Slovakia pri výrobe fenolformaldehydovej živice formaldehyd zahrieva tak, ako je to uvedené v patente, pretože reakcia prebieha pri teplote 60o až 85oC a formaldehyd mal skladovú teplotu okolo 35oC. Pred rokom 2009 sa musel formaldehyd klasicky zahrievať v reaktore, navyše spoločnosť Chemko, a.s. Slovakia nevyužívala teplo z exotermickej reakcie ani po roku 2009, pretože týmto výrobným postupom sa nedala zabezpečiť rovnaká kvalita výrobku a preto od toho upustila. Z opisu predmetu určenia tak bolo potrebné vylúčiť využitie exotermickej reakcie, inak je pre súdne konanie vedené na Okresnom súde Košice I irelevantný.

5. Správnym orgánom taktiež vytýkal nedostatočné a nesprávne zistenie skutkového stavu, keď nevykonali navrhnuté dôkazy a nezabezpečili si znalecký posudok na posúdenie odborných okolností. V danom prípade bolo potrebné obrátiť sa na znalca, napr. Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STÚ Bratislava, ktorú navrhol účastník konania Ing. B. N., prípadne na iného odborníka z oblasti chémie. Nestotožnil sa so záverom žalovaného, že v určovacom konaní sa vychádza len z dôkazov predložených žiadateľom a že Úrad nemá povinnosť ani možnosť skúmať pravdivosť predložených dôkazov a venuje sa výlučne zisteniu, či sa znaky predmetu určenia zhodujú so všetkými podstatnými znakmi predmetu ochrany patentu. Uvedené závery sú podľa žalobcu v rozpore s ustanovením § 3 ods. 5 správneho poriadku, pretože rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, pričom Úrad musí prihliadať na to, aby sa dosiahol účel určovacieho konania, ktorým je zodpovedanie otázky vo vzťahu k prebiehajúcemu súdnemu konaniu. Poukázal na to, že patentový zákon v ustanovení § 79 ods. 3 síce vylučuje použitie niektorých ustanovení správneho poriadku na konanie pred Úradom, avšak ustanovenia § 3, § 34 a § 36 medzi vylúčenými nie sú. Podľa žalobcu je nepochopiteľné, ako mohli správne orgány dospieť k záveru, že východiskové suroviny a konečné produkty porovnávaných spôsobov nie sú zhodné. Na posúdenie týchto odborných otázok bolo potrebné ustanoviť znalca, keďže Úrad nedisponuje takými vedomosťami a nedokáže namietané skutočnosti a tvrdenia účastníkov náležite posúdiť. Okrem uvedeného namietal, že Úrad mu nedoručil všetky zmeny opisu predmetu určenia a vyjadrenia účastníkov konania, čím malo dôjsť k porušeniu § 3 ods. 2 správneho poriadku.

6. Žalovaný opierajúc sa o rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3SžoKS/153/2006 zo dňa 13.12.2007 a nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS/197/07 zo dňa 21.02.2008 zdôraznil, že posúdenie technického stavu veci, ktoré je spojené s aplikáciou zákona je nutné považovať za správnu úvahu správneho orgánu a súd preskúmava iba to, či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Následne poukazuje na absenciu tvrdenia žalobcu o ukrátení na svojich právach v zmysle § 247 ods. 1 O.s.p. žalovaný spochybnil aktívnu legitimáciu žalobcu na podanie správnej žaloby. Ďalej uviedol, že predmetné určovacie konanie a súdne konanie sú dve samostatné konania, v rámci ktorých sa posudzujú síce súvisiace, ale odlišné otázky. Skutočnosť, že určovacie konanie začalo v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním sa odzrkadlila v zmysle § 49 ods. 3 patentového zákona v tom, že žalovaný konal popri žiadateľovi aj so žalobcom a spolumajiteľom patentu ako s účastníkmi určovacieho konania a v konaní postupoval primerane podľa § 47 ods.1 až 6 patentového zákona. Základom určovacieho konania je návrh na určenie a jeho obsah a to bez ohľadu na to, či toto konanie začne v súvislosti so súdnym konaním. Tvrdenie žalobcu, ktorým mu vytýkal, že opis predmetu určenia sa netýka rokov 2006 a 2007 preto považoval za bezpredmetné. V súvislosti s námietkou žalobcu týkajúcou sa nedostatočne zisteného skutkového stavu uviedol, že pri rozhodovaní vychádzal výlučne z návrhov žiadateľa, pričom odmietol tvrdenie žalobcu, že by predmet určenia prispôboval ostatným účastníkom konania. Pokiaľ sa týka návrhu žalobcu a spolumajiteľa patentu na pribratie znalca, žalovaný s poukazom na ustanovenie § 32 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z.z. ale aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010 uviedol, že znalca nie je možné ustanoviť na posúdenie tých skutočností, ktoré patria do jeho správnej úvahy. Nestotožnil sa ani s námietkou žalobcu, že mu nebola doručená finálna, ale aj predchádzajúce žiadosti o predmet učenia. K tvrdeniu žalobcu, ktorým žalovanému vytýkal nedoručenie vyjadrení ostatných účastníkov poznamenal, že takéto povinnosť mu zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplývala.

7. Uznesením č.k.23S/131/2015-91 zo dňa 07.03.2016 krajský súd postupom podľa § 250 ods. 1 O.s.p. pribral do súdneho konania účastníkov správneho konania Chemko a.s., Slovakia a Ing. B. N. ako spolumajiteľov patentu č. 287841.

8. Krajský súd sa prednostne zaoberal námietkou žalovaného týkajúcou sa výluky súdneho prieskumu a nesplnenia formálnoprávnej podmienky pre konanie z dôvodu chýbajúceho tvrdenia žalobcu o ukrátení na svojich právach. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Sžhuv/1/2014 zo dňa 02.12.2015 v ktorom konštatoval, že zotrúva na svojom stanovisku vyplývajúcom z rozsudku sp.zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010, v zmysle ktorého rozhodnutia Úrad priemyselného vlastníctva nepodliehajú zákonnej výluke zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b/ O.s.p., pretože posudzovanie technického stavu veci je nevyhnutne spojené s právnym hodnotením pri aplikácii zákona. 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 úvahou týkajúcou sa posúdenia technického stavu veci, ktorej rozsah súdneho prieskumu je obmedzený podľa § 245 ods. 2 O.s.p., nie však vylúčený.

9. Nestotožnil sa s názorom žalovaného, že v žalobe absentuje tvrdenie žalobcu o ukrátení na jeho právach. Mal za to, že z argumentácie žalobcu v žalobe je zrejmé, že sa cíti dotknutý jednak na svojich patentových právach, ale aj na svojich právach na odmenu, ktorých sa domáha v konaní pred Okresným súdom Košice I, v súvislosti s ktorým začalo predmetné správne konanie. Krajský súd považoval túto formálnoprávnu podmienku za splnenú, a preto pristúpil k posudzovaniu žalobných námietok t.j., či tvrdenie žalobcu o ukrátení na jeho právach je dôvodné.

10. Vo vzťahu k posudzovaniu žiadosti o určenie a vplyvu súdneho konania pred Okresným súdom Košice I na určovacie konanie vyslovil názor, že ak sa určovacie konanie začalo na základe žiadosti o určenie, podanej v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené patentovým zákonom, potom by Úrad v rámci posudzovania splnenia náležitostí žiadosti mal trvať na tom, aby žiadosť korešpondovala s predmetom prebiehajúceho súdneho konania, inak by účel

určovacieho konania nebol naplnený. V tejto súvislosti sa stotožnil s námietkou žalobcu o nesprávnom výklade a aplikácii ustanovenia § 49 ods. 3 patentového zákona, keď mal za to, že výklad k akému sa uchýlil žalovaný je prísne formalistický. Podľa názoru krajského súdu jedinou odlišnosťou určovacieho konania, ktoré začalo na základe žiadosti podanej v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, nie je len iný okruh účastníkov určovacieho konania, ktorými sú všetci účastníci súdneho konania a v tom, že na určovacie konanie sa v takomto prípade použijú primerane ustanovenia § 47 ods. 1 až 6, ale takéto určovacie konanie sa od iných odlišuje aj v tom, že súvisí s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené patentovým zákonom, a preto je potrebné zohľadniť aj predmet súvisiaceho súdneho konania v tom zmysle, či výsledok určovacieho konania bude použiteľný pre prebiehajúce súdne konanie. Poznamenal, že splnenie tejto požiadavky je možné v rámci komunikácie Úradu so žiadateľom pri odstraňovaní väd žiadosti, vrátane príloh, či opisu predmetu určenia. Ďalej uviedol, že ak by nebolo možné rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov, Úrad mal možnosť určiť dátum ústneho pojednávania, na ktoré by zvolal všetkých účastníkov konania (§ 47 ods. 5 patentového zákona). Ak tak nepostupoval, jeho konanie nie je súladné so všeobecnými zásadami správneho konania, najmä s § 3 ods. 2 správneho poriadku.

11. Krajský súd stotožňujúc sa s námietkou žalobcu o nedostatočne zistenom skutkovom stave v dôsledku nevykonania navrhnutých dôkazov, najmä pribratia znalca do správneho konania uviedol, že rozhodovacia prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa v obdobných konaniach, predmetom ktorých je posudzovanie zákonnosti rozhodnutí, ktorých vydanie závisí od posúdenia technického stavu veci posunula v tom zmysle, že za účelom posúdenia správnosti rozhodnutia žalovaného súd môže vykonať znalecké dokazovanie v zmysle § 250i ods. 1 O.s.p. (rozsudok sp.zn. 3Sžhuv/1/2014 zo dňa 02.12.2015). Krajský súd mal za to, že pri dodržaní zásady, že súdy nenahrádzajú rozhodovaciu činnosť správneho orgánu, nie je vylúčené, aby znalecké dokazovanie bolo nariadené už v správnom konaní, keďže ustanovenie § 79 ods. 3 patentového zákona nevyklučuje v tomto druhu konania aplikovať § 34 Správneho poriadku.

12. S poukazom na uvedené konštatoval, že pre účely objektívneho zistenia skutkového stavu a odstránenia rozporov medzi tvrdeniami žalobcu a žalovaného bude potrebné v ďalšom konaní nariadiť znalecké dokazovanie súdnym znalcom, prípadne príslušným ústavom. Až v prípade, pokiaľ by sa správne orgánu nariadením znaleckého dokazovania nepodarilo odstrániť rozpory medzi účastníkmi konania, súd by v rámci konania (v prípade, ak by bola podaná žaloba), v plnej jurisdikcii nariadil znalecké dokazovanie v zmysle § 250i ods. 1 O.s.p. za účelom posúdenia zákonnosti napadnutého rozhodnutia, kedy by v podstate nenahrádzal činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, len by overoval správnosť záveru Úradu.

13. V súvislosti s námietkou žalobcu o nedoručení všetkých podaní ostatných účastníkov konania dal krajský súd do pozornosti judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. nález II. ÚS 168/2012 zo dňa 30.04.2013, sp.zn. I. ÚS 335/06 zo dňa 30.10.2007, sp.zn. I. ÚS 100/04). Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že princíp rovnosti zbraní vyžaduje, aby každej procesnej strane bola daná primeraná možnosť predniesť svoju záležitosť za podmienok, ktoré ju nestavajú do podstatne nevýhodnejšej situácie, než v ktorej je jej odporca. Právo na kontradiktórne konanie zase znamená, že procesné strany musia dostať príležitosť nielen predložiť všetky dôkazy potrebné na to, aby ich návrh uspel, ale i zoznámiť sa so všetkými ďalšími dôkazmi a pripomienkami, ktoré boli predložené s cieľom ovplyvniť rozhodnutie súdu a vyjadriť sa k nim. Z uvedenej judikatúry možno vyvodiť záver, že je v záujme rešpektovania princípu rovnosti zbraní a práva na kontradiktórne konanie doručovať také podania, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci. V prípade pochybností, či sa jedná o takéto podanie, je vhodné doručiť ho účastníkovi konania v zmysle zásady poskytnúť radšej viac práv. Krajský súd zároveň prisvedčil aj argumentácii žalovaného, že účastník konania má možnosť nahliadať do spisu, informovať sa o stave konania, sám požiadať o zaslanie dokumentov a podobne.

14. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný z dôvodov uvedených v ustanovení § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p. včas odvolanie, ktorým sa domáhal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a žalobu zamietol, alternatívne, aby rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V

dôvodoch odvolania namietal, že krajský súd posúdil charakter a ciele určovacieho konania v rozpore s patentovým zákonom. K argumentácii krajského súdu o potrebe zohľadňovať predmet súdneho konania tak, aby bol výsledok určovacieho konania použiteľný v súvisiacom súdnom konaní uviedol, že takýto záver je v rozpore s doterajšou praxou Úradu, výkladom a právnym chápaním dotknutých zákonných ustanovení týkajúcich sa určovacieho konania, pričom uvedený postup by nemohol viesť k výsledkom, ktoré od neho krajský súd očakáva. Mal za to, že v určovacom konaní je predmet konania vymedzený žiadateľom a to bez ohľadu na to, či v súvislosti s týmto konaním prebieha súdne konanie, alebo nie. Ďalej zdôraznil, že účelom určovacieho konania nie je riešiť spory medzi účastníkmi, keďže túto kompetenciu má v zmysle § 33 ods. 1 patentového zákona jedine súd. Ak by sa aj pripustila argumentácia krajského súdu, že zákonné vymedzenie určovacieho konania umožňuje presah súdneho konania na určovacie konanie, cieľ sledovaný krajským súdom by bol prakticky nedosiahnuteľný. Žalovaný pokiaľ nie je oslovený priamo konajúcim súdom, nemá možnosť zistiť, čo je predmetom súdneho konania, a aký by mal byť predmet určovacieho konania tak, aby to vyhovovalo potrebám súdneho konania. Ďalej zdôraznil, že aj keby sa účastníci určovacieho konania vzájomnou komunikáciou, resp. komunikáciou s Úradom dohodli na predmete určenia (čo je vysoko nepravdepodobné až nereálne), Úrad nemá ako zistiť, či takto vymedzený predmet určenia zodpovedá potrebám konajúceho súdu. K záverom krajského súdu o nedostatočnom zistení skutkového stavu a potrebe nariadiť znalecké dokazovanie uviedol, že krajský súd prekročil rámec záverov vyslovených v rozsudkoch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Sžh/1/2010 a sp.zn. 3Sžhuv/1/2014, keď prípustnosť znaleckého dokazovania posunul zo správneho súdnictva do štádia správneho konania, čím navyše rozhodol v rozpore s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010, podľa ktorého žalovaný nemôže ustanoviť znalca na tie veci, ktoré spadajú do rámca jeho zákonnej kompetencie. Žalovaný ďalej namietal nezrozumiteľnosť záverov krajského súdu, keď z odôvodnenia rozsudku nemožno jednoznačne usúdiť, na odstránenie akých rozporov malo byť nariadené znalecké dokazovanie. V tejto súvislosti vyslovil nesúhlas aj s krajským súdom vykonaným posúdením možnosti resp. povinnosti správneho orgánu nariadiť ústne pojednávanie. Mal za to, že nariadenie ústneho pojednávania závisí od rozhodnutia správneho orgánu, ktorý po vyhodnotení dôkaznej situácie môže, ale nemusí nariadiť ústne pojednávanie. V posudzovanom prípade mal žalovaný za to, že predložené dôkazy sú dostatočné na to, aby na ich základe mohol dospieť k rozhodnutiu, pričom skutočnosť, že účastníci konania mali medzi sebou rozpory, neznamená automaticky, že by tieto rozpory museli mať podstatný vplyv na rozhodnutie vo veci. Záverom poukázal na vnútornú rozpornosť rozsudku krajského súdu, keď z jeho odôvodnenia nie je zrejmé, ako by mal žalovaný po zrušení napadnutého rozhodnutia postupovať vo vzťahu k ústnemu pojednávaniu a čo by malo byť predmetom znaleckého dokazovania.

15. Pribratý účastník 1/ vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že v konaní vedenom pred Okresným súdom Košice I. bolo dvoma znaleckými posudkami ustálené, že výrobok FENOCHEM 507 nepatrí pod príslušnú patentovú ochranu, pričom s týmito stanoviskami znalca a kontrolného znalca sa pribratý účastník stotožnil. Mal za to, že žalobcovi nič nebráni v tom, aby si podal novú žiadosť o určenie. Súčasne poukázal na ustanovenie § 135 ods. 2 O.s.p., z ktorého vyplýva, že súd nie je viazaný rozhodnutím správneho orgánu, avšak môže z neho vychádzať. Zároveň mu nebolo jasné, prečo krajský súd neprihliadal na ním deklarované dva znalecké posudky vypracované v konaní pred Okresným súdom Košice I.

16. Pribratý účastník 2/ vo vyjadrení k odvolaniu žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil.

17. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu zdôraznil, že v predmetnom určovacom konaní bolo potrebné zohľadniť predmet súvisiaceho súdneho konania, pričom Úrad sa mal vo svojom rozhodnutí vyjadriť, či v určovacom konaní bola vyriešená otázka, pre ktorú súd vyzval účastníkov, aby určovacie konanie iniciovali. Zdôraznil, že formalistické vyjadrenia Úradu popierajú zmysel existencie § 49 ods. 3 patentového zákona. Trval na tom, že Úrad môže v určovacom konaní nariadiť znalecké dokazovanie, čo neodporuje ani samotnému patentovému zákonu.

18. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1

veta prvá O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok krajského súdu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo z dôvodov a v medziach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a dospel k záveru, že napadnutý rozsudok krajského súdu je potrebné zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

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

20. Podľa § 492 ods. 2 S.s.p. odvolacie konania podľa piatej časti O.s.p. začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

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

22. Predmetom preskúmacieho konania bolo rozhodnutie predsedu žalovaného, ktorým zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie, ktorým Úrad v zmysle § 49 ods. 1 písm. a/ patentového zákona rozhodol o žiadosti o určenie spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia tak, že predmet určenia „Postup výroby fenolformaldehydovej živice“ podľa pripojeného opisu predmetu určenia nepatrí do rozsahu ochrany patentu č. 287841 s názvom „Spôsob prípravy fenolformaldehydovej živice“, ktorého spolumahateľmi sú žiadateľ a Ing. B. N., s odôvodnením, že predmet určenia neobsahuje všetky podstatné znaky spôsobu prípravy fenolformaldehydovej živice podľa patentového nároku č. 1 tohto patentu, tzn. hlavného patentového nároku. Keďže predmet určenia nepatrí do rozsahu nezávislého (hlavného) patentového nároku, potom nemôže patriť ani do rozsahu závislých patentových nárokov predmetného patentu, v dôsledku čoho na záver, ku ktorému dospel Úrad, nemali vplyv ani závislé patentové nároky č. 2 a 3, ktoré len špecifikujú ďalšie znaky spôsobu prípravy fenolformaldehydovej živice.

23. Podľa § 49 ods. 1 patentového zákona, úrad na žiadosť určí, či predmet uvedený a opísaný v návrhu patrí do rozsahu ochrany určitého patentu (ďalej len „žiadosť o určenie“).

24. Podľa § 49 ods. 3 patentového zákona, v prípade, ak žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, účastníkmi určovacieho konania sú všetci účastníci súdneho konania, ktorých práva a povinnosti môžu byť konaním a rozhodovaním vo veci dotknuté.

25. Podľa § 49 ods. 4 patentového zákona, na určovacie konanie, ktorého účastníkom je výlučne navrhovateľ, sa primerane použije ustanovenie § 47 ods. 1, ods. 5 prvá veta a ods. 6, inak sa na určovacie konanie primerane použije ustanovenie § 47 ods. 1 až 6.

26. Podľa § 47 ods. 2 patentového zákona, ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh na zrušenie majiteľovi patentu a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v určenej lehote vyjadril a zároveň označil dôkazy a pripojil listiny.

27. Podľa § 47 ods. 5 patentového zákona, ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov, úrad určí dátum ústneho pojednávania. Úrad zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie majiteľa o návrhu.

28. Podľa § 53 ods. 1 patentového zákona, účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

29. Podľa § 53 ods. 2 patentového zákona, Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

30. Podľa § 53 ods. 3 patentového zákona, Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

31. Podľa § 79 ods. 3 patentového zákona, na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje zákon o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

32. Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku, správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

33. Podľa § 34 ods. 1 správneho poriadku, na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

34. Podľa § 34 ods. 2 správneho poriadku, dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka.

35. V predmetnej veci bolo potrebné vyhodnotiť správnosť záverov krajského súdu, ktorými konštatoval predovšetkým nedostatočné zistenie skutkového stavu správnymi orgánmi v určovacom konaní začatom v zmysle § 49 ods. 3 patentového zákona.

36. Najvyšší súd zhodne s názorom žalovaného uvádza, že účelom určovacieho konania upraveného v ustanovení § 49 patentového zákona je predovšetkým poskytnúť žiadateľom ako používateľom riešení možnosť zákonom vymedzeným spôsobom preveriť si na základe (odborného ako aj právneho) posúdenia Úradu ako orgánu, ktorému je táto právomoc zverená zákonom, či svojim riešením nedochádza k zásahu do priemyselných práv priznaných iným subjektom eventuálne, aby majitelia predmetov priemyselných práv mali štátom aprobované potvrdenie, že iný subjekt zasahuje do im priznaných práv. Je potrebné uviesť, že určovacie konanie je konaním návrhovým, v rámci ktorého sa uplatňuje dispozičná zásada, čo znamená, že je na žiadateľovi, aby v žiadosti opísal predmet určenia, avšak takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť účel určovacieho konania. Z uvedeného tak vyplýva, že vymedzenie predmetu určenia je na žiadateľovi, pričom Úrad môže žiadateľa vyzývať a usmerňovať len vo smere odstránenia formálnych nedostatkov a nejasností, s cieľom ustáliť spôsobilý predmet posúdenia.

37. V správnom konaní, ale aj v žalobe proti rozhodnutiu žalovaného žalobca opakovane namietal, že nebol splnený účel určovacieho konania, nakoľko žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním vedeným na Okresnom súde Košice I, v ktorom si žalobca ako pôvodca zamestnaneckého patentu uplatnil voči spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia svoje nároky v súvislosti s využitím patentu č. 287841 touto spoločnosťou v rokoch 2006 a 2007, avšak opis predmetu určenia sa týka obdobia od roku 2009 a netýka sa obdobia rokov 2006 a 2007, na ktoré si žalobca uplatnil svoje nároky pôvodcu v uvedenom súdnom konaní. Zdôrazňoval, že spoločnosť Chemko, a.s. Slovakia do opisu predmetu určenia zahrnula aj využitie tepla z exotermickej reakcie, ktoré však začala podľa vlastných vyjadrení využívať až v roku 2009, čo považoval za zavádzajúce. Mal za to, že do roku 2009 spoločnosť Chemko, a.s. Slovakia pri výrobe fenolformaldehbovej živice formaldehyd zohrievala tak, ako je to uvedené v patente, pretože reakcia prebieha pri teplote 60 až 85°C a formaldehyd mal skladovú teplotu okolo 35°C. Pred rokom 2009 sa musel formaldehyd klasicky zohrievať v reaktore, navyše spoločnosť Chemko, a.s. Slovakia nevyužívala teplo z exotermickej reakcie ani po roku 2009. Z opisu predmetu určenia tak bolo potrebné vylúčiť využitie exotermickej reakcie, inak je pre súdne

konanie vedené na Okresnom súde Košice I irelevantný. Žalobca vytýkal správnym orgánom taktiež nesprávne posúdenie technických otázok, pričom poukazoval na konkrétne nezrovnalosti v odborných zisteniach správnych orgánov, ktoré mali podľa jeho tvrdení preukázať, že východiskové suroviny a konečné produkty porovnávaných spôsobov sú zhodné.

38. Z uvedeného vyplýva, že žalobca sa nestotožnil jednak s vymedzením predmetu určenia, tak ako ho opísal žiadateľ, ale aj s posúdením odborných otázok správnymi orgánmi.

39. Vo vzťahu k námietke žalobcu týkajúcej sa opisu predmetu určenia krajský súd v odôvodnení rozsudku na str. 11 ods. 3 uviedol: „ak sa určovacie konanie začalo na základe žiadosti o určenie, podanej v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené patentovým zákonom, potom by úrad v rámci posudzovania splnenia náležitostí žiadosti mal trvať na tom, aby žiadosť korešpondovala s predmetom prebiehajúceho súdneho konania, inak by účel určovacieho konania nebol naplnený.“

40. Podľa názoru najvyššieho súdu krajský súd síce poukazoval na potrebu zosúladenia žiadosti o určenie s predmetom súvisiaceho súdneho konania, avšak túto požiadavku nepodporil žiadnymi relevantnými právnymi úvahami, keď len stroho konštatoval, že inak by účel určovacieho konania nebol naplnený. Krajský súd sa pritom bližšie nezaoberal a ani v náznakoch neuviedol, aký by mal byť účel určovacieho konania v zmysle § 49 ods. 3 patentového zákona. V nadväznosti na to považoval najvyšší súd za nezrozumiteľnú argumentáciu krajského súdu, keď uviedol, že Úrad by mal v rámci posudzovania splnenia náležitostí žiadosti trvať na tom, aby žiadosť korešpondovala s predmetom prebiehajúceho súdneho konania. S ohľadom na vyššie popísaný účel a povahu určovacieho konania odvolaciemu súdu nie je zrejmé, akým spôsobom by mal Úrad korigovať žiadosť o určenie tak, aby bol naplnený účel tohto určovacieho konania. Krajský súd poznamenal, že k úprave predmetu určenia by malo dôjsť v rámci odstraňovania väd žiadosti. Odôvodnenie rozsudku tak v tejto časti naznačuje, že v určovacom konaní začatom v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním je možné opis predmetu určenia upravovať nielen v súvislosti s odstraňovaním formálnych nedostatkov žiadosti a pod., ale aj po vecnej stránke a to dokonca aj proti vôli žiadateľa. Vzhľadom na rozpornosť vyjadrení účastníkov ohľadom vymedzenia predmetu určenia je preto skutočne otáznosť, či a akým spôsobom by sa mali tieto rozpory odstraňovať v rámci ústneho pojednávania, na ktoré poukazoval krajský súd, keď ani z ustanovenia § 47 patentového zákona nevyplýva, že by sa na zmene opisu predmetu určenia priamo podieľali okrem žiadateľa aj ďalší účastníci určovacieho konania. Najvyšší súd nepopiera, že určovacie konanie začaté podľa § 49 ods. 3 patentového zákona môže mať nepochybne význam pre súvisiace súdne konanie, v ktorom si žalobca ako pôvodca zamestnaneckého patentu uplatnil voči žiadateľovi svoje nároky v súvislosti s využitím patentu, avšak pokiaľ krajský súd zastával názor, že táto skutočnosť sa premieta aj do postupu Úradu pri úprave predmetu určenia, bolo jeho povinnosťou tieto závery po právnej stránke náležite odôvodniť.

41. Pokiaľ sa týka námietky žalobcu o nedostatočnom zistení skutkového stavu a jeho návrhu na nariadenie znaleckého dokazovania krajský súd na str. 12 ods. 2 odôvodnenia rozsudku uviedol, že, „pre účely objektívneho zistenia skutkového stavu a odstránenia rozporov medzi tvrdeniami žalobcu a žalovaného bude potrebné v ďalšom konaní nariadiť znalecké dokazovanie súdnym znalcom, prípadne príslušným ústavom. Až v prípade, pokiaľ by sa správnomu orgánu nariadením znaleckého dokazovania nepodarilo odstrániť rozpory medzi účastníkmi konania, súd by v rámci konania (v prípade, ak by bola podaná žaloba), v plnej jurisdikcii nariadil znalecké dokazovanie v zmysle § 250i ods. 1 O.s.p. za účelom posúdenia zákonnosti napadnutého rozhodnutia, kedy by v podstate nenahrádzal činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, len by overoval správnosť záveru úradu.“

42. Najvyšší súd aj s poukazom na vyššie uvedené musel prisvedčiť námietke žalovaného, že z odôvodnenia rozsudku krajského súdu nemožno jednoznačne ustáliť, za účelom odstránenia akých rozporov medzi tvrdeniami účastníkov by malo byť nariadené znalecké dokazovanie, t.j. či by mal znalec po odbornej stránke posudzovať súlad opisu predmetu určenia vo vzťahu k predmetu súvisiaceho súdneho konania, alebo by mal zaujať odborný názor k otázke, či predmet určenia patrí do rozsahu ochrany dotknutého patentu. Až po ustálení tejto skutočnosti je možné posudzovať otázku, či je

potrebné odstrániť nedostatky skutkového stavu nariadením znaleckého dokazovania. Pokiaľ mal krajský súd na mysli nariadenie znaleckého dokazovania za účelom odstránenia názorových rozporov v odbornom posúdení veci t.j. či predmet učenia patrí do rozsahu ochrany patentu, bolo potrebné túto skutočnosť zrozumiteľne odôvodniť.

43. V predmetnej veci žalobca trval na tom, aby na posúdenie odborných otázok bol ustanovený znalec, keďže Úrad nedisponuje takými vedomosťami a nedokáže namietané skutočnosti a tvrdenia účastníkov náležite posúdiť. Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že v prípade začatia určovacieho konania v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním sú podľa § 49 ods. 3 patentového zákona účastníkmi určovacieho konania všetci účastníci súdneho konania, ktorých práva a povinnosti môžu byť konaním a rozhodovaním vo veci dotknuté. Je teda nepochybné, že žalobca ako účastník súdneho konania vedeného pred Okresným súdom Košice I. sa stal aj účastníkom určovacieho konania, ktorá skutočnosť však neznamená, že sa iba pasívne „zúčastní“ určovacieho konania, ale spočíva v tom, že ako účastník konania má právo podávať vyjadrenia, predkladať návrhy a pod., čím môže v konečnom dôsledku ovplyvniť rozhodnutie Úradu o tom, že predmet určenia patrí do rozsahu ochrany patentu. Z právnej úpravy ustanovenej v právnej norme § 53 ods. 1, 2, 3 patentového zákona dokonca vyplýva povinnosť účastníkov konania predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie dôvodnosti svojich tvrdení, pričom Úrad, ktorý dokazovanie vykonáva a dôkazy hodnotí podľa svojej úvahy, rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli žalobcom ako účastníkom predložené. Podľa názoru najvyššieho súdu krajský súd správne poukazoval na § 79 ods. 3 patentového zákona v spojení s § 34 správneho poriadku, ktoré nevyklučuje nariadenie znaleckého dokazovania ani v konaní pred Úradom, avšak v tejto súvislosti sa bližšie nezaoberal výkladom ustanovenia § 53 patentového zákona, t.j. otázkou, či v prípade spochybňovania odborného posúdenia veci Úradom, ktoré je nepochybné v jeho zákonnej kompetencii, je možné trvať na nariadení znaleckého dokazovania Úradom aj bez toho, aby účastník v určovacom konaní, alebo napr. aj v konaní pred správnym súdom predložil znalecký posudok ktorým by oponoval odborným zisteniam Úradu. Je teda zrejme, že v predmetnej veci nejde o návrh na nariadenie kontrolného znaleckého dokazovania, ktorým by sa mali odstrániť pochybnosti medzi odborným posúdením veci žalobcom a Úradom, ale ide o prípad, kedy by mal Úrad nariadiť znalecké dokazovanie o posúdení ním vyslovených odborných záverov. Krajský súd poukazujúc na rozhodnutie Najvyššieho súdu sp.zn. 3Sžhuv/1/2014 zo dňa 02.12.2015 správne konštatoval, že v konaniach, predmetom ktorých je preskúmvanie zákonnosti rozhodnutí, ktorých vydanie závisí od posúdenia technického stavu veci sa judikatúra posunula v tom zmysle, že správny súd za účelom posúdenia správnosti rozhodnutia žalovaného môže vykonať znalecké dokazovanie v zmysle § 250i O.s.p., avšak svoje úvahy o presune znaleckého dokazovania do štádia určovacieho konania aj v kontexte vyššie uvedených skutočností zrozumiteľne neodôvodnil.

44. Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

45. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je teda aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Rozhodnutie súdu musí však obsahovať odôvodnenie, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením

nárokov a obranou proti takému uplatneniu (k tomu pozri bližšie rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach sp.zn. IV. ÚS/115/03, či sp.zn. III. ÚS/60/04 - www.concourt.sk <.).

46. Odôvodnenie rozsudku krajského súdu, však zhora definovanému právu na riadne odôvodnenie rozhodnutia nezodpovedá. Takéto odôvodnenie rozhodnutia nie je prejavom aplikačnej a interpretačnej dostatočnosti konajúceho všeobecného súdu, nedáva zrozumiteľným spôsobom odpoveď na námietky účastníkov konania.

47. Ak teda v posudzovanej veci krajský súd nepreskúmal komplexne námietky účastníkov a nevysporiadal sa s nimi v odôvodnení svojho rozsudku postupoval nedôsledne, a preto odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 veta druhá a § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 O.s.p.), v ktorom krajský súd po náležitom vysporiadaní sa s námietkami účastníkov vo veci rozhodne a svoje rozhodnutie dostatočne podrobne a konkrétne odôvodní tak, aby bolo v súlade s ústavným právom na spravodlivé súdne konanie.

48. V novom rozhodnutí rozhodne však krajský súd i o náhrade trov tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p.).

49. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta tretia 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 uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.