



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu **Ing. S. G., Csc.**, nar. X., bytom v S., právne zastúpeného JUDr. A. T., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom v Banskej Bystrici, Ul. Jána Švermu č. 43, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PÚV 263-2003/ÚV 3720 II/136-2005 zo dňa 12.12.2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S/20/2006-40 zo dňa 16.01.2008 takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S/20/2006-40 zo dňa 16.01.2008 **p o t v r d z u j e .**

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

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PÚV 263-2003/ÚV 3720 II/136-2005 zo dňa 12.12.2005, ktorým bol v administratívnom konaní zamietnutý rozklad a potvrdené

rozhodnutie prvostupňového orgánu č. PÚV 263-2003/ÚV 3720 – I/11-2005 zo dňa 01.03.2005 o výmaze úžitkového vzoru č. X. s názvom „O.“ podľa § 17 ods.1, písm. a/ zák.č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že dospel k záveru, že z obsahu podaného návrhu na výmaz možno vyvodiť, že návrh bol dostatočne vecne odôvodnený. Z návrhu je zrejmé, že namietaná je nenovosť chráneného technického riešenia, pričom navrhovateľ konkrétne popísal znenie nároku na ochranu úžitkového vzoru a v ďalšom odseku uviedol, že tieto technické znaky boli preduverejnené zapísaným dizajnom č. X. a X. a X.. Navrhovateľ tiež predložil dôkazy – údaje z registra dizajnov ÚPV SR vrátane vyobrazenia dizajnu. Posúdenie toho, či vecné odôvodnenie návrhu je dostatočné vždy závisí od posúdenia konkrétneho prípadu. Závisí tiež od zložitosti technického riešenia a chráneného úžitkovým vzorom. Je nesporné, že v danom prípade sa jedná o pomerne nenáročné technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, pričom znaky ochrany sú viditeľné z vyobrazenia dizajnu, t.j. predmetu chráneného dizajnom. V tomto smere sa súd stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že každému už zo samotného vyobrazenia výrobku chráneného dizajnom, a to aj bez technického popisu je zrejmé, že výrobok chránený dizajnom vykazuje znaky technického riešenia ktoré sú chránené neskôr zapísaným úžitkovým vzorom. Z vyobrazenia dizajnu je zrejmé, že znaky ochrany, vymedzené v nárokoch na ochranu úžitkového vzoru sa nachádzajú na povrchu výrobku a teda už z ich porovnania je zrejmé, že sa jedná o zhodné technické riešenie alebo o technické ekvivalenty sledujúce ten istý účel. Keďže sa jedná o jednoduché technické riešenie, postačuje také vecné zdôvodnenie, predloženie dôkazového materiálu, ako urobil navrhovateľ v podanom návrhu na výmaz. Z vyššie uvedených dôvodov, podľa názoru súdu nebolo porušené ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch tak, ako tvrdil žalobca, že navrhovateľ v návrhu neuviedol dostatočne vecné odôvodnenie a nepredložil relevantné dôkazy. V ďalšom postupe úradu, ktorý konal o podanom návrhu navrhovateľa zo dňa 18.08.2004 súd nezistil porušenie zákona.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátkou včas odvolanie. Namietal, že súd prvého stupňa nevzal pri svojom rozhodovaní do úvahy názor Najvyššieho súdu SR vyjadrený v uznesení pod sp. zn. 5 SžoKS/89/2006 a to, že výmazom úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov môže dôjsť v konkrétnom prípade k zásahu do práv majiteľa úžitkového vzoru, najmä do jeho práv týkajúcich sa nároku na ochranu predmetného úžitkového vzoru, ktorý vyplýva z ust. § 1 zák. č. 478/1992 Zb. a § 14 ods. 1 zákona

č. 444/2002 Z.z. Žalobca namietal, že navrhovateľ vo svojej žiadosti, ani počas celého konania neunesol dôkazné bremeno. Žalovaný si sám dohľadal dôkazy, sám určil čo je podstatné pre jeho rozhodnutie a na základe toho rozhodol, nad rámec návrhu na výmaz resp. celkom mimo návrhu na výmaz. Žalovaný ale v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov mal len vyhodnotiť predložené dôkazy, a vyvodiť z nich záver. Vecne odôvodnenie navrhovateľa v návrhu na výmaz nepreukázalo jeho tvrdenie, že úžitkový vzor žalobcu nespĺňa zákonnú požiadavku novosti. Odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že napadnuté i prvostupňové rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 07.03.2008 k odvolaniu žalobcu navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že prihlasovateľ riešenia obsiahnutého v prihláške úžitkového vzoru získava výlučné práva majiteľa úžitkového vzoru zápisom do registra úžitkových vzorov vedenom na úrade. Zápis do registra sa však v prípade úžitkových vzorov vykonáva len na základe tzv. registračného princípu, t.j. pred zápisom úžitkového vzoru úrad preskúma len formálne náležitosti prihlášky úžitkového vzoru uvedené v ustanovení § 8 zákona č. 478/1992 Zb. a splnenie podmienok, ktoré sú uvedené v ustanoveniach § 2, § 3 a § 5 tohto zákona, ktoré sa týkajú riešení vylúčených z ochrany úžitkovým vzorom. Podmienka novosti a presiahnutia prostej odbornej spôsobilosti, podľa § 1 a § 4 zákona č. 478/1992 Zb., nie je úradom pred zápisom úžitkového vzoru do registra skúmaná. Práve z tohto dôvodu predstavuje výmaz na návrh kohokoľvek, podľa ustanovenia § 17 zákona č. 478/1992 Zb. významný inštitút tohto zákona. Zápisom úžitkového vzoru do registra tak dochádza len k „podmienečnej“ ochrane pričom táto skutočnosť je prihlasovateľovi resp. majiteľovi úžitkového vzoru známa (vyplýva z platnej právnej úpravy).

Žalovaný pri rozhodovaní vychádzal zo skutočností a z dôkazov, ktoré navrhovateľ výmazu uviedol a predložil, a len porovnal jednotlivé technické znaky úžitkového vzoru č. X. a technické znaky obsiahnuté vo výrobku, ktorého priemyselný vzor (dizajn) je chránený. Naopak, žalobca v konaní o výmaze nepredložil žiadne dôkazné prostriedky, ktoré by osvedčovali skutočnosť, že úžitkový vzor č. 3777 sa považuje za nový. K záveru, že nebolo porušené ustanovenie § 18 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb., teda, že návrh na výmaz bol vecne odôvodnený a boli predložené dôkazné prostriedky na podporu tvrdení v návrhu na výmaz uvedených, dospel aj súd prvého stupňa.

Ďalej uviedol, že výrobok, ktorého vonkajšia úprava je chránená priemyselným vzorom (dizajnom), môže mať znaky technického riešenia, ktoré síce nie sú predmetom ochrany dizajnom, ale reálne existujú. Ak z predložených alebo navrhnutých dôkazných prostriedkov tieto skutočnosti vyplývajú, je nutné ich považovať za relevantné aj vo vzťahu k preukázaniu nenovosti úžitkového vzoru. Na preukázanie nenovosti technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom slúžia nie len také dôkazné prostriedky, ktoré obsahujú opis konkrétneho technického riešenia, ale všetky dôkazné prostriedky, z ktorých je technické riešenie zrejmé, pretože tvoria známy stav techniky. Žalovaný má teda za to, že nepochybil, keď na základe podaného návrhu na výmaz hľadal zhodu medzi technickým riešením, ktoré je evidentne zrejmé z výrobku chráneného priemyselným vzorom (dizajnom) č. X. s technickým riešením chráneným úžitkovým vzorom č. X.. pretože aj priemyselný vzor (dizajn) môže mať znaky technického riešenia. Na tieto znaky sa z hľadiska ochrany priemyselným vzorom (dizajnom) síce neprihliada (§ 7 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov), avšak napriek tomu existujú.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal vec a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 250ja ods.3 O.s.p v spojení s ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je založený na zistení vady v procesnom postupe alebo rozhodnutia. Pokiaľ takáto vada nie je súdom zistená znamená to, že správnym orgánom použitý procesný postup, zistenie skutkového stavu a následná aplikácia hmotnoprávneho predpisu (v danom prípade ust. § 17 ods. 1, písm. a/ zák.č. 478/1992 Zb.) o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov boli vecne správne a súd odkazuje na odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré netreba v žiadnom ohľade doplniť ani pozmeniť.

Žalobca v odvolacom konaní zopakoval dôvody už uvedené v žalobe. Súd potvrdzuje správnosť názoru žalovaného, že zápisom úžitkového vzoru do registra tak dochádza len k „podmienečnej“ ochrane pričom táto skutočnosť je prihlasovateľovi úžitkového vzoru známa. Posúdenie otázky novosti patrí do správnej úvahy žalovaného a súd v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. preskúmava iba, či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti správneho orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne. Súd z tvrdených

dôvodov žalobcu nezistil zjavné logické rozpory v úsudku ani porušenie základných pravidiel správneho konania. Najvyšší súd nepovažuje za potrebné doplniť alebo pozmeniť rozhodnutie žalovaného, preto sa s poukazom na ust. § 219 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c O.s.p. obmedzil na skonštatovanie dôvodov napadnutého rozsudku i dôvodov administratívnych rozhodnutí.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a § 246c O.s.p. Žalobca nemal úspech vo veci, preto mu súd náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave, dňa 19. novembra 2008

JUDr. Ivan R u m a n a , v.r.
predseda senátu

za správnosť vyhotovenia:
Alena Augustiňáková