

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 3Spv/1/2018
Identifikačné číslo spisu: 6017200498
Dátum vydania rozhodnutia: 14.01.2020
Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6017200498.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudcov Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Moniky Válašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., so sídlom Štúrova 2, 059 21 Svit, IČO: 31 714 129, zastúpený: Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4, za účasti ďalšieho účastníka: UNICOL, s.r.o., Traktorová 589/1, 058 01 Poprad, zastúpený advokátom JUDr. Petrom Berníkom, Advokátska kancelária, so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. P 286263/11-37-2017 zo dňa 26. mája 2017, v konaní o kasačnej sťažnosti sťažovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/104/2017-134 zo dňa 10.05.2018, takto

rozhodol:

Kasačnú sťažnosť z a m i e t a.

Účastníkom konania právo na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a.

Odôvodnenie

1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P 286263/11-37-2017 zo dňa 26. mája 2017, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamietol rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutie zn. PP 289-2004/P 286263/1-16-2015 z 28. apríla 2015.

2. Prvostupňovým rozhodnutím žalovaného zn. PP 289-2004/P 286263/1-16-2015 z 28. apríla 2015 bol v zmysle § 46 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 „patentový

zákon“) zrušený patent č. 286263 s názvom „Konzentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien“, ktorého majiteľom bol žalobca. Návrh na zrušenie podal ďalší účastník UNICOL, s.r.o., Traktorová 589/1, 058 01 Poprad podľa § 46 ods. 1 písm. a) patentového zákona z dôvodu, že napadnuté riešenie nie je nové a nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti so záverom, že odborník v danej oblasti by na základe všeobecných znalostí odborníka v danom odbore v kombinácii s informáciami vyplývajúcimi z dokumentu D5 [patent US 5686513 s názvom „Proces výroby koncentráta stabilizátora pre polyamid“ zverejnený 11.11.1997 (príloha 6 a, b)], v spojení s dokumentom D9 [prospekt konferencie koncernu Ciba v Pekingu, konanej 23. a 24.4.2002 (príloha č. 10 a, b)], dospel k predmetu ochrany hlavného patentového nároku napadnutého patentu bez uplatnenia vynálezcovskej činnosti.

3. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že žalovaný a prvostupňový orgán svoje rozhodnutia založili na zistení, že technické riešenie vynálezu nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti, a preto nebolo spôsobilé na patentovú ochranu. Konajúce orgány oboch stupňov sa v konaní zaoberali splnením podmienky vynálezcovskej činnosti, v odôvodnení svojich rozhodnutí podrobne vysvetlili, z akého dôvodu mali zato, že táto zákonná podmienka patentovej ochrany vynálezu splnená nebola. Poukázali na skutočnosť, že technické riešenie obsiahnuté v patente má najbližšie k technickému riešeniu uvedenému v namietanom dokumente D5, pričom podrobne odôvodnili, že znaky technického riešenia zapísaného patentu, ktoré nie sú uvedené v dokumente D5, sú obsiahnuté v iných namietaných dokumentoch (D1, D9, D10, D15), predstavujúcich stav techniky, pre odborníka v danej oblasti zrejmy, resp. vyplývajú zo stavu techniky. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí zrozumiteľne odôvodnil, prečo pri posudzovaní podmienky vynálezcovskej činnosti je prípustná kombinácia viacerých dokumentov tvoriacich stav techniky alebo spojenia viacerých častí jedného dokumentu, ktorá sa pri posudzovaní novosti nepoužíva. Zásada prípustnosti kombinácií informácií z viacerých zdrojov pri hodnotení splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti vyplýva z podstaty vynálezcovskej činnosti podľa § 8 ods. 1 patentového zákona.

4. Krajský súd konštatoval, že platná právna úprava za vynález považuje výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky (§ 8 ods. 1 patentového zákona). Pokiaľ sú jednotlivé prvky a znaky vynálezu obsiahnuté vo viacerých namietaných dokumentoch tvoriacich stav techniky alebo vo viacerých častiach jedného dokumentu, nemožno hovoriť o vynálezcovskej činnosti, ak dôjde len k ich skombinovaniu do jedného vynálezu. Podmienky vynálezcovskej činnosti nespĺňa ani prípadný nový prvok alebo kombinácia prvkov alebo znalostí, pokiaľ tieto pre odborníka v danej oblasti vyplývajú z doterajšieho stavu techniky. Muselo by ísť o nové použitie prvkov, znakov alebo poznatkov zrejmych zo stavu techniky, ktoré by však muselo byť natoľko inovatívne, že by sa ním dosiahlo pre odbornú obec doposiaľ nepoznané, nezvyčajné, resp. prekvapujúce využitie, než je zrejme zo stavu techniky. Teda na to, aby išlo o vynálezovskú činnosť, musí vlastník patentu (resp. jeho prihlasovateľ) k znakom známym zo stavu techniky (tu namietané dokumenty D1-D 13, D15, D16) pripojiť aj ďalší prvok, ktorý zo stavu techniky nevyplýva, a ktorý pochádza práve z jeho vynálezovskej činnosti, ktorou majiteľ presiahol rámec bežnej odbornej schopnosti. Ak napadnutý patent takýto znak neobsahuje, nemôže ísť o vynález, ktorý požíva patentovú ochranu. Žalobca v žalobe nepreukázal (a ani netvrdil), ktorý jednotlivý konkrétny znak patentu je tým znakom, ktorý pochádza výhradne z jeho vynálezovskej činnosti. Podstatnú časť obsahu žaloby venoval vysvetleniu rozdielov medzi patentovými nárokmi napadnutého patentu a dokumentu D5, prípadne iných dokumentov (čl. VIII. žaloby). Tieto vysvetlenia však tvrdenia a argumentáciu v uvedenom smere neobsahujú.

5. Proti tomuto rozsudku podal sťažovateľ v zastúpení advokátom včas kasačnú sťažnosť. Namietal, že krajský súd v bode 34 rozsudku sa odmietol zaoberať argumentáciou žalobcu spočívajúcou v tom, že ani jeden správny orgán sa nevyrovnal s tým, že pri udeľovaní patentu nevzali na vedomie ani jeden jediný zo zahraničných a domácich patentov, pre ktoré neskôr patent žalobcu po siedmych rokoch vymazali. Krajský súd odôvodnil tento svoj postup tým, že podľa jeho názoru ide o nové žalobcove tvrdenie, ktoré bolo vznesené po uplynutí lehoty na podanie správnej žaloby a to až v replike zo dňa 23.3.2018. S uvedeným názorom krajského súdu nesúhlasil. Nedostatok odôvodnenia oboch rozhodnutí

správnych orgánov namietal už v žalobe zo dňa 7.8.2017. Podstatná časť obrany žalobcu v správnom konaní, ako aj v konaní pred krajským správnym súdom spočíva práve v tom, že správne orgány dospeli k iným záverom pri povinnej medzinárodnej rešerši vypracovanej v roku 2007 a k iným záverom pri rozhodovaní o výmaze patentu v roku 2015. Správne orgány pri skúmaní novosti a vynálezcovskej činnosti v roku 2007 nedospeli k názoru, že kombináciou postupov uvedených v skôr zapísaných patentoch môže odborník dospieť k výrobe „Konzentrátu aditíva na termostabilizáciu polyamidov vlákien“.

6. Sťažovateľ ďalej namietal, že ani v roku 2012 správne orgány nemali žiadnu pochybnosť o dôvodnosti udelenia patentu, keď dvakrát zamietli prihlášku úžitkového vzoru spoločnosti UNICOL s.r.o., ktorá obsahovala takmer identické riešenie ako patent č. 286263, s odôvodnením, že technické riešenie „nie je nové“ s poukazom práve na patent č. 286263. Až v roku 2015 dospel žalovaný k presne opačnému názoru, dôvodiac, že výrobok síce spĺňa podmienku novosti, ale nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, keďže k jeho výrobe je možné dospieť kombináciou postupov známych už pred udelením patentu. Sťažovateľ opakovane namietal, že z rozhodnutia správnych orgánov sa nedozvedel, prečo americký patent z roku 1997, japonský patent zo dňa 14.6.1988, 17.8.1990, slovenský patent zo dňa 8.11.1999 a ďalšie, v celkovom počte 13 v roku 2007 neboli prekážkou udelenia patentu, ale stali sa ňou až v roku 2015. Všetky tieto patenty boli pritom preukázateľne v čase prihlášky patentu, ako aj v čase rešerše a udelenia patentu správnym orgánom známe. Navrhoval, aby kasačný súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, prípadne, aby napadnutý rozsudok zmenil tak, že zruší napadnuté rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím a vec mu vráti na ďalšie konanie.

7. Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 19.10.2018 ku kasačnej sťažnosti uviedol, že nie je možné opomenúť skutočnosť, že predmetom súdneho prieskumu bolo konanie o zrušení patentu, a nie konanie o udelení patentu, pričom sťažovateľove námietky smerujú ku konaniu o udelení patentu. Sťažovateľ (pôvodne žalobca) v zásade napádal skutočnosť, že predmetnému vynálezu bola vôbec udelená ochrana. Výrok o naplnení podmienok zákona nevyhnutných pre udelenie patentu však nemôže byť s ohľadom na množstvo, resp. rozsah patentových dokumentov založený na absolútnej pravde. Uvedené je súladné s konštatovaním najvyššieho súdu uvedeným v bode 25 rozsudku 3Sžh/1/2010 dňa 7.12.2010, konkrétne: „udelením patentu pre majiteľa patentu vznikla právna situácia, že benefituje z prezumpcie splnenia podmienok pre udelenie patentu, pokiaľ sa nepreukáže opak“. Uvedenej problematike sa venoval aj Městský soud v Prahe, keď v rozsudku 8A 245/2010-34-47 zo dňa 23.1.2014 konštatoval: „Rozhodovaní o udelení patentu je však založeno na okolnosti, že v době rozhodnutí nebyl nalezen materiál, který by udelení patentu bránil. Takovýto materiál je však hledán v sume informací, která je natolik veliká, že nelze ani statisticky vyloučit faktor lidského pochybení při utváření podkladu pro rozhodnutí. Obecně platí, ať již z důvodu obtížnosti či dokonce nemožnosti vedení důkazu o neexistenci nějaké skutečnosti, že rozhodnutí o udelení patentu není res iudicata. Odstránění stavu, který je případně v rozporu se skutkovým stavem, je obecné patentovým právem zajištěno institutem zrušení patentu. Zrušení patentu pak není opravným řízením proti rozhodnutí o udělení patentu, ale zkoumáním splnění podmínek pro udělení patentu na vynález jiným způsobem, a to vždy jen ve vztahu k namítaným dokumentům. Městský soud v Praze musel tomuto vysvětlení žalovaného přisvědčit a považovat uvedenou námitku jako nerelevantní, neboť žalobce sám nenapadá závěry žalovaného o nepatentovatelnosti (t.j. napadené rozhodnutí žalovaného), nýbrž napadá skutečnost, že předmětnému vynálezu byla vůbec udělena ochrana“.

8. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti ďalej uviedol, že vo vzťahu k námietkam sťažovateľa je kľúčovou otázkou, či úrad v rámci úplného prieskumu zistil resp. či mohol zistiť existenciu týchto dokumentov, a následne na základe kombinácie týchto dokumentov sformulovať zmysluplnú a dôvodnú argumentáciu voči nesplneniu podmienky vynálezcovskej činnosti.

9. V rámci úplného prieskumu patentovej prihlášky žalovaný vykonáva rešerš zameranú na nájdenie takých dokumentov tvoriacich stav techniky, ktoré sú najviac relevantné (najviac príbuzné) vo vzťahu k vynálezu tvoriacemu predmet tejto patentovej prihlášky. Rešerš sa vykonáva vo viacerých, úradu

dostupných databázach patentových dokumentov a databázach dokumentov nepatentovej literatúry, a taktiež v internej databáze slovenských patentových dokumentov. Tieto databázy obsahujú milióny zverejnených dokumentov. V rámci rešerše v databázach patentových dokumentov sa vyhľadáva najmä pomocou kľúčových slov. Z dôvodu veľkého množstva dokumentov prítomných v databázach patentových dokumentov sa rešerš obyčajne obmedzí na dokumenty, ktorých predmet sa týka iba určitej oblasti techniky. Na takéto obmedzenie slúži zadefinovanie rozsahu rešerše pomocou symbolov Medzinárodného patentového triedenia alebo prípadne iného systému triedenia (napr. Kooperatívne patentové triedenie). Každému patentovému dokumentu prítomnému v databáze je priradený jeden alebo viac symbolov, na základe toho, do ktorej oblasti techniky vynález (príp. technické riešenie), ktorý je predmetom daného dokumentu, spadá, a na základe podstatných znakov tohto vynálezu resp. technického riešenia. Symboly zatriedenia zverejňovanému dokumentu obyčajne prideluje orgán (úrad), ktorý tento dokument vydáva resp. zverejňuje.

10. Žalovaný ďalej objasňoval vykonanú správnu úvahu tým, že „dokument D5 bol zverejnený s pridelenými symbolmi C08K 5/47 a C08K 5/3417, čo vyjadruje, že úrad, ktorý tento dokument vydal, vyhodnotil, že predmet tohto dokumentu spadá do oblasti organických makromolekulových zlúčenín, ich výroby alebo chemického spracovania, a zmesí na nich založených (C08), konkrétnejšie, že sa týka použitia anorganických alebo nemakromolekulových organických látok ako prísad (C08K), a ešte presnejšie použitia organických prísad (C08K 5/00), konkrétne tiazolov (C08K 5/47) a heterocyklických zlúčenín obsahujúcich v kruhu dusík, ktoré sú tvorené päťčlennými kruhmi kondenzovanými s karbocyklickými kruhmi (C08K 5/3417). Z rešeršnej správy vypracovanej v rámci úplného prieskumu PP 289-2004 (položka 6 spisu), na základe ktorej bol udelený patent SK 286 263 B6 vyplýva, že jednou z rešeršných stratégií bolo obmedzenie rešerše na relevantnú oblasť techniky spadajúcu pod symboly D01F 6/00 (prírodné alebo chemické nite alebo vlákna; pradenie - jednozložkové umelé vlákna a pod. zo syntetických polymérov, ich výroba) a D01F 11/00 (prírodné alebo chemické nite alebo vlákna; pradenie - ďalšie chemické spracovanie umelých vlákien a pod v priebehu výroby). Z tohto porovnania je zrejmé, že pri uplatnenom obmedzení rešerše pomocou symbolov D01F 6/00 a D01F 11/00 nemohlo dôjsť k nájdeniu dokumentu D5. Súčasne konštatoval, že úrad nemal v úplnom prieskume žiadny presvedčivý dôvod na to, aby predpokladal, že najviac relevantný dokument (dokument najbližšieho stavu techniky), ktorého predmet zjavne spadá prioritne do oblasti textilu a umelých (syntetických) vlákien (stĺpec 1, riadky 11 až 13 dokumentu D5), nebude zverejnený so symbolom zatriedenia odrážajúcim túto skutočnosť, t. j. so symbolom D01F 6/00 príp. iným hierarchicky podradeným symbolom“.

11. Žalovaný poukazoval na to, že v niektorých prípadoch sú jednotlivé špecifické okolnosti a skutočnosti také, že aj pri najväčšej snahe osoby vykonávajúcej rešerš a pri uplatnení viacerých rešeršných stratégií sa nepodarí nájsť zverejnený dokument, ktorého obsah môže byť vo vzťahu k prihláške podrobovanej úplnému prieskumu relevantný. Táto skutočnosť je v príslušnej priemyselno-právnej oblasti známa a všeobecne uznávaná. Preto je štandardom, že v národných alebo medzinárodných právnych systémoch patentovej ochrany vynálezov je zakotvená možnosť zrušenia resp. zneplatnenia udeleného patentu, ak sa na základe návrhu tretej osoby preukáže, že patent nemal byť udelený. Treťou osobou býva mnohokrát konkurenčný subjekt, ktorý má dôkladný a komplexný prehľad o väčšine relevantných dokumentoch, ktoré sa týkajú príslušnej úzkej oblasti techniky, alebo ktoré s ňou nejako súvisia. Často je to osoba, ktorá vie o existencii takýchto zverejnených relevantných dokumentov, ktoré sa príslušnému orgánu v rámci rešerše nepodaril nájsť. To, že úrad v rámci úplného prieskumu nenašiel dokument D5 a na základe neho nenamieta nesplnenie podmienky vynálezcovskej činnosti, bolo teda zjavne podmienené súhrou všetkých uvedených okolností. Bez odkazu na obsah zverejneného dokumentu D5, hoci aj pri vedomosti o existencii zverejnených dokumentov D1 a D10, nie je možné sformulovať zmysluplný a dôvodný argument voči nesplneniu požiadavky vynálezcovskej činnosti patentového nároku 1. Preto úrad v úplnom prieskume nevzniesol (a z dôvodu chýbajúcich dostatočných dôvodov ani nemohol vzniknúť) námietku nesplnenia podmienky vynálezcovskej činnosti patentového nároku 1. Patentové nároky 2 až 5 sú nároky závislé prioritne na patentovom nároku 1, a teda obsahujú, popri iných, dodatočných znakov, všetky znaky patentového nároku 1. Navrhoval, aby kasačný súd kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú zamietol.

12. Ďalší účastník v zastúpení advokátom vo vyjadrení zo dňa 09.10.2018 ku kasačnej sťažnosti uviedol, že sťažnosť sťažovateľa je nekonkrétna, nejasná, je len opakovaním subjektívnych dôvodov, pre ktoré sťažovateľ nie je spokojný s predchádzajúcimi rozhodnutiami vo veci konajúcich správnych orgánov, sťažovateľom viackrát v predchádzajúcich konaniach opakovaných, dôvodov, s ktorými sa konajúce orgány vo svojich rozhodnutiach náležite vyrovnali a ktorých irelevantnosť pre rozhodovanie o sťažovateľom podanej správnej žalobe náležite odôvodnil i krajský súd v sťažnosťou napadnutom rozsudkom. Dôvod podania sťažnosti sťažovateľ uvádza len odkazom na ustanovenie v § 440 ods. 1 písm. f) SSP, čím sťažnosť nespĺňa náležitosti stanovené § 445 ods. 1 písm. c) SSP. Navrhoval, aby ju kasačný súd odmietol.

13. Najvyšší súd Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v medziach dôvodov podanej kasačnej sťažnosti v zmysle § 440 SSP, kasačnú sťažnosť prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk <. (§ 137 ods. 2 a 3 SSP) a kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú podľa § 461 SSP zamietol.

14. Sťažovateľ v kasačnej sťažnosti namietal procesný postup žalovaného, ktorý v konaní o zrušenie patentu podľa § 46 ods. 1 písm. a/ patentového zákona prehodnotil správnu úvahu ohľadne naplnenia vynálezcovskej činnosti, ktorú pôvodne konštatoval pri udelení patentu č. 286263 s názvom „Koncentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien“. Sťažovateľ tvrdil, že ide o zásah do jeho právnej istoty, ktorý mu spôsobuje aj značné škody.

15. Kasačný súd rozumie námietke týkajúcej sa právnej istoty, musí však konštatovať, že ide o zákonné nastavenie právneho systému, v ktorom udelenie patentovej ochrany nevytvára prekážku *res iudicata*, ale vzhľadom na právnu možnosť dodatočného zrušenia patentu podľa § 46 ods. 1 patentového zákona vykazuje znaky iba podmiennej ochrany, ktorá platí dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak. Takéto konanie môže úrad začať *ex offio*, prípadne na návrh tretej osoby, pričom podanie návrhu nie je viazané na žiadne prekluzívne alebo premlčacie lehoty. Kasačný súd nehodnotil, či takéto nastavenie systému je v súlade so zásadou proporcionality, keďže ide o obvyklý systém patentovej ochrany, keďže obdobná právna úprava je uvedená i v čl. 138 ods. 1 písm. a/ v spojení s čl. 56 Európskeho patentového dohovoru, uverejneného ako Oznámenie MZV SR č. 376/2002 Z. z. Majiteľ patentu musí byť pripravený obhájiť splnenie podmienok pre udelenie (udržanie) patentu, teda aj požiadavku vynálezcovskej činnosti podľa § 8 patentového zákona počas celej doby platnosti patentu.

16. Preskúmaním veci najvyšší súd zistil, že zrušenie patentu žalobcu č. 286263 s názvom „Koncentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien“ je založené na správnej úvahe žalovaného, že napadnuté riešenie nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti podľa § 8 patentového zákona. Podmienku novosti § 7 patentového zákona podľa žalovaného spĺňalo.

17. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení účinnom ku dňu 28.4.2015 vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

18. Z uvedeného je zrejmé, že podľa patentového zákona posudzovať otázku vynálezcovskej činnosti môže odborník v danej oblasti techniky. Ide o odbornú otázku, ktorá je predmetom odbornej správnej úvahy žalovaného, ktorej podkladom je aj odborná argumentácia patentových zástupcov účastníkov konania.

19. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti (bod 10) vysvetlil, že „pri uplatnenom obmedzení rešerše pomocou symbolov D01F 6/00 a D01F11/00 nemohlo dôjsť k nájdeniu dokumentu D5. Súčasne konštatoval, že úrad nemal v úplnom prieskume žiadny presvedčivý dôvod na to, aby predpokladal, že najviac relevantný dokument (dokument najbližšieho stavu techniky), ktorého predmet zjavne spadá

prioritne do oblasti textilu a umelých (syntetických) vlákien (stĺpec 1, riadky 11 až 13 dokumentu D5), nebude zverejnený so symbolom zatriedenia odrážajúcim túto skutočnosť, t. j. so symbolom D01F 6/00 príp. iným hierarchicky podradeným symbolom.“

20. Kasačný súd konštatuje, že podstatnou okolnosťou bola existencia dokumentu D5 patent US 5686513 s názvom „Proces výroby koncentráta stabilizátora pre polyamid“ zverejnený 11.11.1997 (príloha 6 a, b)], US patent, ktorý nebol súčasťou pôvodne vykonávanej rešerše. Žalovaný túto okolnosť riadne objasnil.

21. Žalovaný vyzval sťažovateľa, aby sa vyjadril k návrhu na zrušenie patentu prípisom zo dňa 16.6.2014 (čl. 17 admin. spisu), pričom doručil sťažovateľovi aj návrh.

22. Sťažovateľ v zastúpení patentovým zástupcom Ing. T. K. vo vyjadrení zo dňa 15.10.2014 uviedol, že „Predmetom navrhovateľom predloženého dôkazového patentového spisu US5686513 je proces (metóda, postup) výroby tabliet koncentráta stabilizátora pre aplikáciu do polyamidovej hmoty. Tablety obsahujú viacero zložiek stabilizátora, o.i. aj CuI a KI. Proces prípravy spočíva v zmiešaní zložiek stabilizátora a spájajúceho činidla na báze vosku (nie na báze PA polymerného nosiča) a následná úprava do formy tabliet prebieha za absencie tekutých dispergačných prostriedkov, dodatočného tepla len pôsobením tlakovej sily“.

23. Ďalší účastník ako navrhovateľ zrušenia patentu v replike k vyjadreniu majiteľa patentu zo dňa 30.12.2014 ku Koncentrátu stabilizátora podľa US5686513 uviedol, že „význam priloženého USA patentu č. US5686513, ktorý rieši koncentrát stabilizátora je v tom, že tento patent už pred zaregistrovaním majiteľa napadnutého patentu č. 286263 bol známy a bol vyrábaný s rovnakými zložkami CuI a KI s rozdielnym dispergátorom (voskom), ktorý slúži iba ako spájadlo zložiek v procese výroby a nemá podstatný vplyv na stabilizáciu polyamidu. Teda ide rovnaký princíp stabilizácie polyamidového polyméru, ako aj rovnaký výsledok v procese výroby a termostabilizácie polyamidu. To majiteľ patentu vo svojom vyjadrení ani nerozporuje. Dôležitým prvkom patentu je i pojem koncentrát stabilizátora, ktorý jasne hovorí o tom, že pre ďalšie aplikácie a lepšiu manipulovateľnosť u ďalšieho spracovateľa je neprášivá forma požadovaná, vhodná a možná“.

24. Žalovaný v odôvodnení prvostupňovým rozhodnutím zn. PP 289-2004/P 286263/1-16-2015 z 28. apríla 2015 zrušenie patentu na s. 21 odôvodnil nasledovne:

a. „Namietaný dokument D5 patrí do rovnakej oblasti techniky ako napadnutý patent a je zameraný na rovnaký účel, keďže sa zaoberá prípravou koncentrátov (masterbatchov) stabilizátorov, najmä na tepelnú stabilizáciu, ako to vyplýva z podstaty vynálezu, príkladov uskutočnenia vynálezu a patentových nárokov predmetného namietaného dokumentu a tiež obsahuje anorganické termostabilizátory a voskové pojidlo. Vzhľadom na uvedené možno považovať namietaný dokument D5 za najbližší stav techniky k riešeniu podľa napadnutého patentu.

b. Pri porovnaní riešenia podľa dokumentu D5 s riešením hlavného patentového nároku napadnutého patentu možno uviesť, že koncentráty stabilizátora uvedené v dokumente D5 (patentové nároky 1, 6 a 7) pozostávajú rovnako ako v prvom patentovom nároku napadnutého patentu z anorganických termostabilizátorov, ktorými môžu byť aj soli CuI a KI s koncentráciou 0,5 až 20 % hmotnosti a z pojidla na báze vosku. Rozdiel pri porovnaní znakov dokumentu D5 a znakov hlavného patentového nároku napadnutého patentu spočíva v tom, že koncentrát podľa dokumentu D5 neobsahuje polymerný nosič, farbivá prostriedky a namiesto dispergátora je obsiahnuté pojidlo na báze vosku.

c. Na základe posúdenia technických účinkov uvedených rozdielných znakov riešenia podľa dokumentu D5 a napadnutého patentu je potrebné považovať predmet hlavného patentového nároku za alternatívne riešenie k najbližšiemu stavu techniky, a preto je možné za objektívny technický problém existujúci v stave techniky pokladať to, ako je potrebné modifikovať koncentráty aditíva na termostabilizáciu polyamidov vyplývajúce z najbližšieho stavu techniky (dokumentu D5), aby sme získali alternatívne riešenie koncentrátov aditíva na termostabilizáciu podľa napadnutého patentu.

d. Pre posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti vzhľadom na stav techniky a vzhľadom na

definovaný objektívny technický problém je ďalej potrebné určiť, či by odborník v danej oblasti techniky čeliaci danému objektívnemu technickému problému priamo uplatnil poznatky odvodené z namietaných dokumentov na vyriešenie tohto problému, teda či by zrejším spôsobom zmenil alebo uplatnil najbližší stav techniky v očakávaní vyriešenia objektívneho technického problému.

e. Podľa rozhodnutia sťažnostného senátu T 95/90 rôzne časti textu v jednom dokumente môžu byť kombinované pri posudzovaní vynálezovskej činnosti len ak odborníkovi nič nebráni, aby tak urobil.

f. Namietaný dokument D5, v jeho opisnej časti, konkrétne v časti „Doterajší stav techniky“, pojednáva o jednotlivých spôsoboch prípravy koncentrátov stabilizátorov obzvlášť na teplotnú stabilizáciu polyamidov (strana 2, odsek 1, riadky 5-8 dokumentu D5), pričom je uvedená aj metóda, keď sa aditívum pridáva do polymérneho nosiča, ktorý je roztavený, v ňom sa v hnetacích zónach disperguje a roztavený koncentrát sa vytlačí vo forme strún do chladiaceho vodného kúpeľa a potom sa granuluje (strana 2, odsek 2 dokumentu D5), t. j. uvádza alternatívne riešenie koncentrátov aditív na termostabilizáciu polyamidov, ktorého podstatným znakom je aj polymérny nosič, tak ako je aj v hlavnom patentovom nároku napadnutého patentu.

g. Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na koncentráty stabilizátorov pre polyamidy zverejnené v dokumente D5 (v podstate vynálezu, v príkladoch uskutočnenia vynálezu a v patentových nárokoch predmetného dokumentu) ako najbližšom stave techniky v spojení s informáciami uvedenými v časti „Doterajší stav techniky“ dokumentu D5, by pre odborníka v danej oblasti techniky nemalo byť problémom navrhnúť koncentrát aditív na termostabilizáciu polyamidových vlákien založený na polyamidovom nosiči, ako je predmetom ochrany hlavného patentového nároku napadnutého patentu a to bez uplatnenia vynálezovskej činnosti.

h. Ďalším rozdielnym znakom medzi hlavným patentovým nárokom a najbližším stavom techniky reprezentovaným dokumentom D5 je použitie pojidla - vosku verzus dispergátora. Vzhľadom na chemické a fyzikálne vlastnosti uvedených látok je odborníkovi zrejmé, že vosk môže vystupovať aj ako dispergátor, keďže vosky sú estery masných kyselín s vyššími jednosýtnymi alebo dvojsýtnymi (voskovými) alkoholmi. Vosky najčastejšie obsahujú kyselinu laurovú, myristovú, palmitovú a kyselinu steárovú. Ďalej v oboch prípadoch je uvedená zložka pridávaná za účelom zlepšenia spracovateľských vlastností zmesí, ich homogenizáciu, úpravu tokových vlastností a podobne, t. j. ide o chemické látky s podobnými účinkami, ktoré sú navzájom zameniteľné podľa potreby, a tak pre odborníka predstavujú len rutinnú činnosť vhodnej voľby.

i. Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že odborník v danej oblasti by na základe všeobecných znalostí odborníka v danom odbore v kombinácii s informáciami vyplývajúcimi z dokumentu D5 v spojení s dokumentom D9 dospel k predmetu ochrany hlavného patentového nároku napadnutého patentu bez uplatnenia vynálezovskej činnosti“.

25. Kasačný súd poukazuje na ustálenú judikatúru, rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010, uverejnenú v ASPI JUD 65303SK s právnou vetou: „Posúdenie technického stavu veci pri zrušení patentu je zákonnou kompetenciou Úradu priemyselného vlastníctva, a preto úrad na tento predmet znalca neustanovuje. Po udelení patentu jeho majiteľ benefituje z obráteného dôkazného bremena, ktoré zaťažuje úrad a navrhovateľa zrušenia patentu“.

26. Právny záver ohľadne naplnenia resp. nenaplnenia pojmu vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 patentového zákona je zákonom povolenou správnu úvahou Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý vec posudzuje z hľadiska abstraktnej úvahy odborníka v stave techniky. Rozsah súdneho prieskumu zákonnosti správny súd uskutočňuje podľa § 27 ods. 2 SSP.

27. Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („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).

28. Pri rozhodnutiach vydaných na základe správnej úvahy sa súdny prieskum zákonnosti sústreďuje na zistenie dodržania procesných pravidiel, ktoré viedli k rozhodnutiu a vnútornú logickú nerozpornosť

odôvodnenia vytvorenej správnej úvahy.

29. Kasačný súd konštatuje, že v danom prípade správna úvaha bola vyjadrená zrozumiteľne a je výsledkom riadneho administratívneho konania o zrušenie patentu. Pri vyhodnotení pojmu vynálezcovská činnosť kasačný súd vníma vysokú mieru voľnej správnej úvahy žalovaného, zverenej mu zákonom. Obsah pojmu vynálezcovská činnosť ustaluje konštitutívne žalovaný v rámci jemu zverenej kompetencie zákonom. Žalovaný v podstate tvrdil, že keby mal k dispozícii dokument D5 v čase prihlasovania patentu táto okolnosť by vylučovala jeho udelenie sťažovateľovi. Kasačný súd toto vysvetlenie akceptoval.

30. Správny súd nevykonáva dokazovanie, ale uskutočňuje súdny prieskum zákonnosti danej veci na základe obsahu spisu. V danom prípade nezistil existenciu judikatúry Európskeho patentového úradu, prípadne odborných znaleckých posudkov, ktoré by spochybňovali stav techniky reprezentovaný Dokumentom č. 5.

31. O trovách kasačného konania rozhodol podľa § 467 ods. 1 SSP v spojení s ustanoveniami § 167 ods. 1 a § 175 ods. 1 SSP tak, že sťažovateľovi nepriznal náhradu trov kasačného konania z dôvodu neúspechu v kasačnom konaní a žalovanému nárok na náhradu trov konania zo zákona nevyplýva. Ďalšiemu účastníkovi nárok na náhradu trov kasačného konania nevznikol v zmysle § 169 SSP, keďže krajským súdom v prípise zo dňa 27.09.2018 mu nebola uložená povinnosť vyjadriť sa ku kasačnej sťažnosti.

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

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.