

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 3Spv/2/2019
Identifikačné číslo spisu: 6013200232
Dátum vydania rozhodnutia: 18.06.2020
Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6013200232.2

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a zo sudcov JUDr. Moniky Válašikovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Ing. B. C., nar. XX.XX.XXXX, I., zastúpený advokátskou kanceláriou Advokát Pirč s.r.o., kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, za ktorú koná JUDr. Ján Pirč, konateľ - advokát, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti ďalšieho účastníka: INFOCAR, a.s., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35 773 090, zastúpený Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PP 598-94/P 278971 II/149-2012 zo dňa 17.12.2012, v konaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-453 zo dňa 26.09.2018, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-453 zo dňa 26.09.2018 z r u š u j e a v e c m u v r a c i a n a ďalšie konanie.

Odôvodnenie

1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd Banská Bystrica podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. PP 598-94/P 278971 II/149-2012 zo dňa 17.12.2012, ktorým podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 ods. 1 písm. f/ zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon) zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie zn. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 zo dňa 20.02.2012.

2. Rozhodnutím č. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 zo dňa 20.02.2012 Úrad priemyselného vlastníctva SR ako prvostupňový orgán podľa § 46 ods. 1 písm. f/ zákona č. 435/2001 Z. z. na návrh ďalšieho účastníka konania INFOCAR, a.s., Bratislava zrušil patent č. 278971 s názvom „Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ majiteľa Ing. B. C. (sťažovateľa). Prvostupňový orgán konštatoval, že riešenie podľa patentu 278971 nebolo v čase jeho podania výsledkom

vynálezcovskej činnosti a teda v čase udelenia napadnutého patentu neboli splnené podmienky na jeho udelenie. Namietaný patent US 4, 965,821 predstavuje taký stav techniky voči napadnutému riešeniu, ktorý samostatne preukazuje, že napadnutý patent v čase podania na úrad nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti.

3. Krajský súd v intenciách zrušujúceho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžhuv/1/2014 zo dňa 02.12.2015 nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odboru Priemyselné vlastníctvo Ing. N. I., I., na základe uznesenia č. k. 23/34/2013-256 zo dňa 26.02.2016 v spojení s uzneseniami č. k. 23S/34/2013-278 zo dňa 23.06.2016, č. k. 23S/34/2013-281 zo dňa 04.08.2016 a č. k. 23S/34/2013-293 zo dňa 30.01.2018. Ustanovený znalec predložil znalecký posudok č. 04/2018 zo dňa 16.04.2018. Na základe predloženého znaleckého posudku mal krajský súd za preukázané, že zariadenie popísané v patente žalobcu (napadnutý patent) nemožno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti, pretože neprekročilo známy stav techniky, definovaný americkým patentom (namietaný patent), k čomu znalec dospel konfrontáciou definovaných patentových nárokov napadnutého a namietaného patentu.

4. Krajský súd po opätovnom preskúmaní úvahy orgánov verejnej správy konštatoval, že táto je správna, nevybočuje z medzí a hľadísk daných zákonom a preskúmané rozhodnutia sú zákonné. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia ďalej uviedol, že rozdielnosť zariadení spočívajúca v odlišnom technickom prevedení a v odlišnom spôsobe a výsledkoch použitia nič nemení na tom, že ide o zariadenia, ktorých účelom je zabezpečenie identifikácie používania motorového vozidla, zostavené na základe rovnakého východiskového prvku. Navyše z opisu patentových nárokov vyplýva, že zariadenie podľa namietaného amerického patentu je zložitejšie a komplexnejšie a umožňuje viac identifikačných parametrov k určeniu užívaného motorového vozidla a jeho oprávneného užívateľa, pričom zariadenia podľa napadnutého slovenského patentu nezabezpečuje úplnú identifikáciu užívateľa, a teda je všeobecnejšie.

5. Tiež uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutého patentu žalobcom bol relevantný stav techniky reprezentovaný zariadením podľa namietaného amerického patentu, ktoré umožňovalo prenájom motorových vozidiel a na identifikáciu užívaného motorového vozidla a jeho užívateľa využívalo dvojicu údajov, zaznamenaných na dvoch nosičoch údajov - databázach ako prvkoch zariadenia, pričom jeden z dvojice údajov sa týkal motorového vozidla a druhý z údajov sa týkal osoby užívateľa motorového vozidla. Tento princíp identifikácie používania motorového vozidla bol použitý aj v namietanom slovenskom patente prostredníctvom bázy dát pevného kódu motorového vozidla a pohyblivého kódu motorového vozidla, aj keď v báze dát pohyblivého kódu motorového vozidla nie sú obsiahnuté údaje vo vzťahu ku konkrétnemu užívateľovi. Keďže predmetom patentových nárokov žalobcu bolo zariadenie v statickom stave, orgány verejnej správy oboch stupňov vyhodnocovali správne aj prepojenie jednotlivých súčastí zariadenia len ako súčasť zariadenia v statickom stave. Konštatoval, že je zrejmé, že aj keď pohyblivý kód neobsahuje informácie o konkrétnom subjekte ako o užívateľovi motorového vozidla, aj pri zariadení podľa namietaného patentu dochádza k identifikácii subjektu užívateľa cez držbu zodpovedajúceho pohyblivého kódu, teda sa pracuje s dvomi skupinami údajov, zaznamenanými na dvoch nosičoch.

6. Krajský súd záverom uviedol, že s ostatnými žalobnými námietkami sa vysporiadal vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí, ktoré bolo v tejto časti potvrdené rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžhuv/1/2014 zo dňa 02.12.2015. Krajský súd zotrval na svojich tvrdeniach a v napadnutom rozhodnutí sa zaoberal len spornou otázkou vysporiadania sa s námietkami žalobcu vyvracajúcimi záver žalovaného o nedostatku vynálezcovskej činnosti.

7. Proti tomuto rozhodnutiu podal sťažovateľ zastúpený advokátom v zákonnej lehote, dňa 29.11.2018) kasačnú sťažnosť a navrhol, aby najvyšší súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

8. Sťažovateľ namietal nesplnenie povinnosti znalcom Ing. N. I. vypracovať písomný znalecký posudok

v lehote 60tich dní od prebratia spisu s úlohou objasniť, či riešenie „zariadenia na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ je alebo nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Rovnako nevysporiadanie sa znalca ani s 5timi žalobcom navrhovanými otázkami, ktorými sa mal podľa bodu 3 ods. 4 odôvodnenia uznesenia krajského súdu zaoberať. Ďalej namietal, že krajský súd nenariadil pribratie odborne spôsobilej osoby k vypracovaniu odpovedí na ním položených 5 otázok, čo považoval za narušenie právnej istoty. Tvrdil, že znalec Ing. I. nemá odbornosť z oblasti techniky, ktorej sa predmetné patenty týkajú, a preto nevykonaním navrhovaného dôkazu vypočutia znalca došlo k nedostatočnému zisteniu skutkového stavu veci potrebného pre spravodlivé rozhodnutie. Rovnako namietal nenariadenie konfrontácie sťažovateľa s jedinou odbornou členkou 1. stupňovej komisie Ing. I. F., čo považoval za zabránenie vykonaniu dôkazu a porušenie práva na spravodlivý súdny proces. Poukázal na možné prietahy v konaní spôsobené tým, že krajský súd nijakým spôsobom neurogoval znalca k vypracovaniu znaleckého posudku, ktorý nebol predložený od 23.06.2016, kedy bol znalec ustanovený uznesením KS BB č. k. 23S/34/2013-278 zo dňa 23.06.2016 po uznesenie KS BB o upresnení úlohy znalca č. k. 23S/34/2013-293 zo dňa 30.01.2018. Ďalej mal za to, že krajský súd zadal znalcovi úlohu, ktorá je v rozpore so zákonom. Tiež namietal, že krajský súd nepredvolal na vypočutie znalca Ing. I. v súvislosti so znaleckým posudkom č. 04/2018.

9. Sťažovateľ nesúhlasil s tvrdeniami v napadnutom rozsudku, v ktorých krajský súd odôvodnil svoje právne posúdenie veci na základe znaleckého posudku Ing. I.. Ostatné sťažnostné námietky v kasačnej sťažnosti sťažovateľ zameril na vyvrátenie tvrdení znaleckého posudku detailným popisom ním tvrdených rozhodných skutočností. Uviedol, že i v znaleckom posudku Ing. I. ani v napadnutom rozhodnutí krajského súdu nebola vyriešená otázka ohľadom absencie vynálezcovskej činnosti, a preto žiadal kasačný súd, aby sa touto otázkou zaoberal. Mal za to, že krajský súd sa nevysporiadal s otázkami o nedostatku vynálezcovskej činnosti, čím nedošlo k odstráneniu rozporov zásadných pre spravodlivé rozhodnutie vo veci. Záverom tvrdil, že žalovaný neuniesol dôkazné bremeno.

10. Sťažovateľ ku kasačnej sťažnosti priložil aj ním podaný podnet na Ministerstvo spravodlivosti zo dňa 03.10.2018 na preskúmanie znaleckého posudku znalca Ing. N. I. č. 04/2018 z dôvodu možného spáchania iného správneho deliktu.

11. Žalovaný sa ku kasačnej sťažnosti nevyjadril.

12. Najvyšší súd Slovenskej republiky 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 dospel k záveru, že rozsudok krajského súdu je potrebné zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie (§ 462 ods. 1 SSP).

13. 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 20.2.2012 vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

14. 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.

15. Právny záver ohľadne naplnenia resp. nenaplnenia pojmu vynálezcovskej 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.

16. 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).

17. 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. Keďže posudzovať otázku vynálezcovskej činnosti môže v zmysle § 8 odborník v danej oblasti techniky bolo veci krajským súdom nariadené znalecké dokazovanie.

18. Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že Ministerstvo spravodlivosti, sekcia dohľadu odbor znaleckej, tlmočnickej a prekladateľskej činnosti („MS SR“) rozhodnutím č. 34416/2019/153 zo dňa 29.07.2019 rozhodlo tak, že znalca Ing. N. I. uznalo vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b/ zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení účinnom do 30.06.2018, za čo mu bola uložená sankcia podľa § 26 ods. 3 písm. c/ zákona č. 382/2004 Z. z.

19. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia MS SR bolo znalcovi vytknutých 12 rôznych nedostatkov znaleckého posudku č. 4/2018, ktoré boli detailne špecifikované v odôvodnení tohto rozhodnutia. Ako sa uvádza v druhostupňovom rozhodnutí, zhrňujúco bolo možné uviesť, že predložený znalecký posudok obsahuje množstvo chýb týkajúcich sa použitých podkladov, popisu vykonaného postupu ako aj závažné nedostatky vo vysvetlení vykonaného postupu a vecné chyby, ktoré mali dopad na závery znaleckého posudku.

20. Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti č. 34416/2019/153/RK zo dňa 15.10.2019 v spojení s rozhodnutím č. 34416/2019/153 zo dňa 29.07.2019, ktorým bol znalec Ing. N. I. uznaný vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b/ zákona č. 382/2004 Z. z., odpadol hmotnoprávny základ pre posúdenie a rozhodnutie veci krajským súdom, pretože tento znalecký posudok nie je možné považovať za zákonný dôkaz. Vzhľadom na to, že otázka posúdenia vynálezcovskej činnosti bola dôvodom nariadenia ustanovenia znalca a bola podstatnou pre ďalšie rozhodnutie vo veci, bude potrebné sa ňou naďalej zaoberať. Ak sú teda namietany a napadnutý patent rozdielne (ako to vyplýva z dvoch rôznych odborných posúdení) pre jednoznačné rozhodnutie vo veci, aby bolo možné vylúčiť akékoľvek pochybnosti, bude potrebné vykonať nové kontrolné znalecké dokazovanie namiesto nezákonného znaleckého posudku.

21. Úlohou krajského súdu bude v ďalšom konaní postupovať v intenciách rozhodnutia najvyššieho súdu v uznesení sp. zn. 3Sžhuv/1/2014 a nariadenie opätovného kontrolného znaleckého dokazovania na odstránenie rozporov, či pri napadnutom patente žalobcu absentuje vynálezcovská činnosť.

22. Kasačný súd poukazuje na to, že ide o overenie správnej úvahy žalovaného a dodržanie princípu rovnosti zbraní. Voľná správna úvaha žalovaného v oblasti pojmu „vynálezcovskej činnosti“ môže byť v rámci súdneho prieskumu vyvažovaná iba možnosťou znaleckého preskúmania, keďže správny súd nie je odborníkom v zmysle § 8 ods. 1 patentového zákona na posúdenie tejto otázky. Táto kompetencia bola zverená odborníkom, technicky zdatným osobám. Znalecké dokazovanie sa vykonáva v procesnom záujme sťažovateľa (žalobcu), ktorý preddavkovo znáša náklady na jeho vykonanie. Znaleckým dokazovaním si správny súd obstaráva podklad pre kontrolu správnej úvahy žalovaného v technickej (odbornej časti problému). Pokiaľ ide o právnu stránku veci, kasačný súd poukazuje na konštantnú judikatúru.

23. Kasačný súd konštatuje, že k vyčiarknutiu znalca zo zoznamu znalcov pre uvedený správny delikt došlo až po rozhodnutí krajského súdu. Nezákonný dôkaz vyšiel najavo až v štádiu kasačného konania, čo spôsobuje predĺženie súdneho konania. Vzhľadom na celkovú dĺžku súdneho konania je potrebné vo veci urýchlene konať.

24. Podľa § 467 ods. 3 SSP, ak kasačný súd zruší rozhodnutie krajského súdu a vec mu vráti na ďalšie konanie, krajský súd rozhodne aj o nároku na náhradu trov kasačného konania.

25. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.