



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: **M. K.**, bytom v N., právne zastúpeného *prof. P. V.*, advokátom so sídlom v R., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky** so sídlom v Banskej Bystrici, Jána Švermu č. 43, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PÚV 141-2001/ÚV 2964 II/43-2006 zo dňa 18.04.2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/124/2006-67 zo dňa 25.03.2009 takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/124/2006-67 zo dňa 25. marca 2009 **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 141-2001/ÚV 2964 II/43-2006 zo dňa 18.04.2006, ktorým bol zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie prvostupňového orgánu č. PÚV 141-2001/ÚV 2964 – I/127-2005 zo dňa 23.11.2005 o výmaze úžitkového vzoru žalobcu č. 2964 s názvom „Nealkoholické kolové nápoje vo farebných vyhotoveniach“ podľa § 17 ods.1 písm. a/ zák. č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov z dôvodu, že úžitkový vzor nie je priemyselne využiteľný, keďže podľa hlavného nároku na ochranu základný sirup, ktorý sa má ďalej používať na prípravu nealkoholických kolových

nápojov vo farebných vyhotoveniach, pozostáva výlučne z pevných zložiek a jednej plynnej zložky. Takto vyjadrené technické riešenie je chybné a nerealizovateľné, pretože odporuje základným fyzikálnym zákonom a za normálnych podmienok, t.j. pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku, nemôže predstavovať základný sirup (a ani základnú zložku) na prípravu nealkoholických kolových nápojov, pretože oxid uhličitý sa neviaže ani na jednu z uvedených zložiek a kvapalná zložka nie je prítomná.

Úžitkový vzor č. 2964 majiteľa – žalobcu s právom prednosti od 09.05.2001 bol do registra úžitkových vzorov zapísaný 20.06.2001 s názvom „Nealkoholické kolové nápoje vo farebných vyhotoveniach“ s nasledovným znením nárokov na ochranu.

1. Nealkoholické kolové nápoje vo farebných prevedeniach vyznačujúce sa tým, že ich základný sirup pozostáva z 93,00% hmotnosti rafinovaného alebo syntetického cukru, 0,99% hmotnosti kyseliny citrónovej, 0,03% hmotnosti sorbanu draselného, 3,50% hmotnosti oxidu uhličitého a 2,48% hmotnosti bázy,
2. Nealkoholické kolové nápoje vo farebných prevedeniach podľa nároku č. 1 označujúce sa tým, že bázu pre nealkoholické kolové nápoje tvorí syntetické farbivo a kofeín,
3. Nealkoholické kolové nápoje vo farebných prevedeniach podľa nároku č. 1 vyznačujúce sa tým, že bázu pre nealkoholické kolové nápoje tvorí syntetické farbivo a vitamíny,
4. Nealkoholické kolové nápoje vo farebných prevedeniach podľa nároku č. 1 vyznačujúce sa tým, že bázu pre nealkoholické kolové nápoje tvorí syntetické farbivo a bylinky.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že predmet technického riešenia chráneného úžitkového vzoru je v hlavnom nároku na ochranu definovaný kvalitatívnym a kvantitatívnym zložením základného sirupu pre tieto nápoje. Sirup obsahuje päť zložiek. Kvantitatívne zastúpenie jednotlivých zložiek je uvedené v hmotnostných percentách. Z definície nároku vyplýva, že zmes označená ako sirup obsahuje štyri zložky, ktoré sú za bežných podmienok po jednom skupenstve, to znamená, že takáto definícia v chemickom, technickom i významovom označení nároku nemôže byť správna, pretože takáto zmes nemá vlastnosti sirupu, teda istú mieru tekutosti. S uvedeným konštatovaním a v podstate i záverom správneho orgánu sa krajský súd plne stotožnil. Je nesporné, že znenie a štruktúra definície hlavného nároku pozostáva z úvodného návätia že „... základný sirup pozostáva ...“, a potom nasledujú jednotlivé komponenty. I z uvedeného nie je možné vyvodzovať tak, ako sa žalobca mylne domnieva, že v obsahu základný sirup je už zadefinovaná aj voda, a teda celý komponent potom má vlastnosť tekutej látky, ku ktorej sa už priradujú len ďalšie zložky tak, ako sú definované v nároku. Z technického, sémantického i gramatického výkladu nároku vyplýva, že tento pozostáva len zo zmesí štyroch tuhých látok a jednej plynnej. Poukaz žalobcu na výkladový technický slovník, logiku, základy slovenského jazyka a podobne sú v tomto smere teda irelevantné a bez právneho významu. Každý predmet ochrany i úžitkového vzoru musí byť presne vymedzený nárokmi na ochranu. Na výklad týchto

nárokov sa môže použiť len opis technického riešenia. V danom prípade síce ide o výrobok technicky pomerne jednoduchý a aj laicky zrozumiteľný, to však neznamená, že je možné upustiť od presnej definície zloženia tohto výrobku a uspokojiť sa so zástupnými formami jeho určenia, spočívajúcimi v dedukcii v domýšľaní a podobne. V tomto smere má pravdu žalovaný, pokiaľ argumentuje v napadnutom rozhodnutí, že ide o otázku zabezpečenia ochrany práv tretích osôb vo vzťahu k danému úžitkovému vzoru. Je teda nesporné, že voda je dôležitý komponent takéhoto výrobku a pokiaľ má byť tento chránený úžitkovým vzorom, musí byť v jeho nároku uvedená. V tomto zmysle má i voda svoju kvalitatívnu hodnotu, tvorí podstatnú časť nároku a pokiaľ tam nie je uvedená, nejde potom o úžitkový vzor, ktorý by z tohto hľadiska mohol mať priemyselnú využiteľnosť vo význame § 5 citovaného zákona, a to bez ohľadu na to, že sa predmetné nealkoholické nápoje, ktoré sú predmetom ochrany tohto úžitkového vzoru, vyrábajú, distribujú a konzumujú.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátom včas odvolanie. Namietal, že žalovaný odo dňa podania prihlášky a to 09.05.2001 až po zápis Úradom do registra, a to dňom 11.09.2001, teda v dostatočnom časovom limite nenašiel na prihláške rozpory a Úrad nevyužil § 11 ods. 4 tohto zákona č. 478/1992 Zb. a túto prihlášku prijal a nezamietol. Potvrdil nezávadnosť prihlášky ÚV č. 2964, jej priemyselnú vyrobiteľnosť a využiteľnosť.

Nárok na ochranu je časť, ktorá i na základe ponímania má zaručiť ochranu myšlienky autora ÚV a poukázať na podstatu rozdielu od doterajšieho stavu techniky, a tento rozdiel, ktorý je nový v doterajšom stave chrániť zákonom. V nárokoch na ochranu sa nepožadovalo zverejnenie presnej receptúry na výrobu o ktorej pojednáva podniková norma, ani nepožaduje, ba priam zakazuje rozpisovanie sa o veciach nepodstatných k samotnému zápisu prihlášky, ktorá zachytáva podstatu myšlienky .

Uvedenie, ktoré argumentuje Úrad a potvrdzuje Krajský súd tak, že do základu, a to do sirupu, teda do tekutiny v tekutine, čiže v nápoji je potrebné uvádzať vodu pokladá za nezmyselné, keďže ak by došlo len k zmene hustoty sirupu, teda základnej tekutiny v tekutine, v čom nevidí zmysel a táto skutočnosť ani nedáva dôvod na nárok na ochranu, keďže v nárokoch na ochranu z jeho strany je nepodstatná a zovšeobecnená. Dôvodom na ochranu je rozlišujúca farba nápoja a ostatné prídavné látky, ktoré nahrádzajú kofeín.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 08.06.2009 navrhoval, aby najvyšší súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil.

Žalovaný súhlasí s argumentáciou žalobcu, že „sirup“ ako taký je tekutý. Avšak hlavný nárok na ochranu je definovaný tak, že základný sirup pozostáva z takých zložiek, ktoré nie sú schopné tvoriť roztok (kvapalinu). Zmes látok, ktorej zloženie je uvedené v hlavnom nároku predmetného úžitkového vzoru, nie je tekutá a len skutočnosť, že je pomenovaná „sirup“ jej tekuté skupenstvo nedáva. Sám žalobca v odvolaní (strana 4, odsek 5) uvádza, že formulácia hlavného nároku by sa dala popísať aj slovami ako „... základ v tomto nápoji, teda v tekutine je sirup, ktorý je na základe všeobecných znalostí tiež tekutý

ale zložený ...“. Z uvedeného je teda zrejmé, že v hlavnom nároku za slovným spojením „vyznačujúci sa tým“, je uvedené zloženie základného sirupu. „Zložením“ je súbor všetkých zložiek, z ktorých sa výrobok skladá a nemožno prijať za správny názor, že zloženie výrobku možne definovať len niektorými zložkami. Vzhľadom na tvrdenie žalobcu o tom, že vodu ako bežnú a všeobecne známu súčasť sirupu, nie je potrebné v nároku na ochranu uvádzať, sa žalovanému javí ako protirečivé tvrdenie žalobcu uvedené na strane 4, odsek 3, že napriek tomu, že cukor je nutným znakom pre určenie predmetu ochrany a nemôže sa pokladať za niečo nové pri výrobe sirupu je potrebné ho spomenúť, napriek tomu, že je všeobecne známe, že sirup obsahuje cukor.

Možno súhlasiť s tvrdením žalobcu, že nároky vymedzujúce predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, musia byť stručné. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že musia byť aj jasné, nesmú obsahovať formulácie, ktoré nie sú jednoznačné, rovnako nesmú obsahovať neurčité výrazy a musia byť podložené opisom, a to aj s ohľadom na právnu istotu tretích osôb, aby rozsah ochrany nebol možné vykladať rozdielne.

Pojem „rafinovaný cukor“ sa v literatúre vyskytuje len v spojení s cukrom v tuhom skupenstve. V prípade, ak by pod pojem „rafinovaný cukor“ patril aj cukrový sirup alebo cukrový roztok, tento by musel byť definovaný množstvom cukru a vody. Preto v žiadnom prípade nemožno súhlasiť so žalobcom, že uvádzanie vody v základnom sirupe je nezmyselné, keďže by došlo iba k zmene hustoty základného sirupu.

V prípade, že namiesto 93% hmotnosti cukru by v základnom sirupe bol cukrový sirup a to v neurčenej koncentrácii, potom množstvo cukru (v pevnom skupenstve) v základnom sirupe by mohlo byť od cca 50% hmotnosti až po 10 % hmotnosti.

Podstatným dôkazom, že argumentácia žalobcu je účelová, je obsah plynnej zložky 3,5% hmôt, oxidu uhličitého v základnom sirupe, vzhľadom na to, že všetky ostatné zložky základného sirupu v nároku na ochranu sú v pevnom skupenstve a teda neabsorbujú oxid uhličitý. Ak by aj pripustil účelovú argumentáciu žalobcu, že rafinovaný cukor môže byť aj cukrový sirup obsahujúci vodu, v ktorej je možné absorbovať oxid uhličitý, potom vzhľadom na obmedzenú rozpustnosť oxidu uhličitého, by základný cukrový sirup musel obsahovať 81% až 89% hmotnosti vody, čo už, vzhľadom na vysoký obsah vody v žiadnom prípade nemožno považovať za základný sirup (k uvedenému poukazuje na postup pri výrobe sódovej vody, kde obsah oxidu uhličitého je len 0,4% až 0,8% napriek sýteniu pod tlakom).

Navyše účelovosť tvrdenia žalobcu o tom, že pojem „rafinovaný cukor“ poukazuje na použitie cukru v bližšie neurčenom skupenstve, teda aj v skupenstve tekutom, potvrdzujú aj príklady uskutočnenia technického riešenia, kde v príklade 1 sa základný sirup pripravuje z rafinovaného cukru v množstve 93,00 kg, v príklade 2 zo sacharínu tiež v množstve 93,00 kg, v príklade 3 z aspartanu tiež v množstve 93,00 kg, v príklade 4 tak, ako v príklade 1. V prípade, ak mal žalobca v úmysle v hlavnom nároku mať uvedenú kvapalinu, hlavný nárok mal znieť: „... základný sirup pozostáva z 93% hmotnosti cukrového sirupu, ...“.

Žalovaný trvá na stanovisku, že technické riešenie tak, ako je opísané v spornom úžitkovom vzore, nie je priemyselne využiteľné a stotožňuje sa s názorom súdu uvedeným v prvostupňovom rozsudku, že predmet ochrany musí byť presne vymedzený nárokmi na ochranu, pričom nie je možné upustiť od presnej definície predmetu ochrany (výrobku) a uspokojiť sa so zástupnými formami jeho určenia, spočívajúcimi v dedukcii, v domýšľaní a podobne.

K námietke žalobcu, že predmetný úžitkový vzor bol do registra úžitkových vzorov zapísaný, pričom žalovaný prihlášku úžitkového vzoru nezamietol a tak potvrdil jej nezávadnosť, žalovaný uviedol, že v konaní o úžitkových vzoroch sa nevykonáva vecný prieskum a pokiaľ v konaní o prihláške úžitkového vzoru nie je zjavné, že úžitkový vzor nie je spôsobilý na ochranu, zapíše sa do registra. Avšak vzhľadom na absenciu vecného prieskumu pri zápise úžitkového vzoru do registra, ustanovenie § 17 zákona č. 478/1992 Zb. umožňuje výmaz úžitkového vzoru na návrh kohokoľvek, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom.

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

Podľa § 17 ods. 1, písm. a/ zák.č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov na návrh kohokoľvek Úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra ak technické riešenie nie je spôsobilé na ochranu podľa § 1 a 3,

Podľa § 1 zák.č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, sa chránia úžitkovými vzormi.

Najvyšší súd zistil, že medzi účastníkmi konania vznikol spor o výklad nárokov žalobcu na ochranu, zapísaných v úžitkovom vzore č. 2694 s názvom „Nealkoholické kolové nápoje vo farebných vyhotoveniach“ nasledovne:

1. Nealkoholické kolové nápoje vo farebných prevedeniach vyznačujúce sa tým, že ich základný sirup pozostáva z 93,00% hmotnosti rafinovaného alebo syntetického cukru, 0,99% hmotnosti kyseliny citrónovej, 0,03% hmotnosti sorbanu draselného, 3,50% hmotnosti oxidu uhličitého a 2,48% hmotnosti bázy,

Podstatu problému sformuloval žalovaný v napadnutom rozhodnutí. Poukázal na to, že podľa explicitného vyjadrenia technického riešenia úžitkový vzor nie je priemyselne využiteľný, keďže podľa hlavného nároku na ochranu základný sirup, ktorý sa má ďalej používať na prípravu nealkoholických kolových nápojov vo farebných vyhotoveniach, pozostáva výlučne z pevných zložiek a jednej plynnej zložky. Takto vyjadrené technické

riešenie je chybné a nerealizovateľné, pretože odporuje základným fyzikálnym zákonom a za normálnych podmienok, t.j. pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku, nemôže predstavovať základný sirup (a ani základnú zložku) na prípravu nealkoholických kolových nápojov, pretože oxid uhličitý sa neviaže ani na jednu z uvedených zložiek a kvapalná zložka nie je prítomná.

Žalobca naopak tvrdí, že znenie nároku v pojme sirup zahrňuje i kvapalnú zložku.

Je zrejmé, že zložky tvoriace základný sirup, predstavujú uzavretú množinu prvkov, ktoré predstavujú 100% zložiek tvoriacich základný sirup. Kvapalinu preto možno vyvodzovať iba ako súčasť niektorej z definovaných zložiek sirupu. Na základe právnych stanovísk účastníkov konania najvyšší súd ustálil, že spornou je právna otázka, či zo znenia nároku na ochranu možno implicitne a súčasne jednoznačne vyvodiť prítomnosť kvapalnej zložky v cukre, v takom množstve, aby sa na ňu naviazal oxid uhličitý, a teda aby znenie nároku neodporovalo fyzikálnym zákonom za normálnych podmienok, t.j. pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku.

Najvyšší súd sa stotožňuje so žalobcom, že implicitne je možné dospieť k záveru, že cukor môže byť i v tekutej forme (cukrový sirup obsahujúci vodu), a preto je tekutá zložka obsiahnutá v cukre. V danom prípade však žalovaný správne poukázal na to, že vzhľadom na obmedzenú rozpustnosť oxidu uhličitého, by základný cukrový sirup musel obsahovať 81% až 89% hmotnosti vody, čo by už vzhľadom na vysoký obsah vody nebolo možné považovať za základný sirup na prípravu nealkoholických nápojov. Najvyšší súd preto konštatuje, že zo znenia nároku by bolo možné implicitne vyvodiť v pojme cukor iba prítomnosť vody, nie však koncentráciu cukrového roztoku. Implicitne nie je možné z týchto nárokov na ochranu vyvodiť koncentráciu cukru v kvapalnej forme v takom rozsahu, aby došlo k naviazaniu oxidu uhličitého na túto zložku. Koncentrácia cukru v kvapalnej forme by preto musela byť vyjadrená explicitne.

Zápisom úžitkového vzoru do registra dochádza len k „podmienečnej“ ochrane. Posúdenie otázky priemyselnej využiteľnosti 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. Súd nezistil v dôvodoch napadnutého rozhodnutia žalovaného 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. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

Súd konštatuje, že pre posúdenie priemyselnej využiteľnosti technického riešenia je rozhodujúci zapísaný rozsah nárokov na ochranu technického riešenia. Nároky na ochranu musia obsahovať všetky znaky, ktoré sú nevyhnutné na jeho uskutočnenie.

Ak zapísané nároky na ochranu technického riešenia odporujú fyzikálnym zákonom technické riešenie nemôže byť priemyselne využiteľné.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa 224 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a § 246c O.s.p. Žalobca nemal úspech v odvolacom konaní, 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 17. septembra 2009

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

za správnosť vyhotovenia:
Alena Augustiňáková