

Súd:	Najvyšší súd SR
Spisová značka:	3Sžhuv/1/2014
Identifikačné číslo spisu:	6013200232
Dátum vydania rozhodnutia:	02.12.2015
Meno a priezvisko:	JUDr. Gabriela Gerdová
Funkcia:	sudca
ECLI:	ECLI:SK:NSSR:2015:6013200232.1

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. B. C., I., právne zastúpený: Pířč, s.r.o., advokátska kancelária, Kpt. Nálepku 17, Košice, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti: INFOCAR, a.s., Račianska 30/A, Bratislava, zastúpený: Ing. M. C., C., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PP 598-94/P278971 II/149-2012 zo dňa 17. decembra 2012, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-124 zo dňa 15. mája 2013 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-181 zo dňa 4. februára 2014 a o odvolaní ďalšieho účastníka proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-124 zo dňa 15. mája 2013 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-181 zo dňa 4. februára 2014 voči výroku o trovách konania ďalšieho účastníka, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-124 zo dňa 15. mája 2013 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-181 zo dňa 4. februára 2014 z r u š u j e a v e c m u v r a c i a n a ďalšie konanie.

Odôvodnenie

I.

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PP 598-94/P278971 II/149-2012 zo dňa 17.12.2012, ktorým podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) rozklad žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie žalovaného č. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 zo dňa 20.02.2012, ktorým bol patent č. 278971 podľa § 46 ods. 1 písm. f/ zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 435/2001 Z.z.“) zrušený. Správny orgán konštatoval, že riešenie „Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ podľa patentu 278971 nebolo v čase jeho podania výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných

vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 527/1990 Zb.“), a teda v čase udelenia napadnutého patentu neboli splnené podmienky na jeho udelenie.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že predložené dôkazy ohľadom skutkových otázok boli logicky a správne vyhodnotené a súd nezistil ani rozpory v úsudku správneho orgánu, ktorý bol logickým záverom vychádzajúcim zo vstupov a premís, ktoré boli predmetom konania. V danom prípade išlo o rozhodnutia správnych orgánov vydaných na základe povolenej správnej úvahy a súd v takom prípade súd preskúmava iba to, či také rozhodnutia nevybočili z medzí a hľadísk ustanovených zákonom a neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Krajský súd poukázal aj na § 248 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), v zmysle ktorého súdy nepreskúmavajú rozhodnutia, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia technického stavu veci, ak samy osebe neznamenia právnú prekážku výkonu povolania, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti. V danom prípade ide o zákonnú výluk, ktorá sa vzťahuje na prieskum správnej úvahy pri posúdení technického stavu veci. Posúdenie technického stavu veci patrí do predmetu pôsobnosti žalovaného, ktorý rozhodol na základe svojich technických znalostí. V napadnutých administratívnych rozhodnutiach bola logicky zdôvodnená správna úvaha, prečo by priemerný odborník v danej oblasti techniky, bez vynaloženia akejkoľvek vynálezcovskej činnosti dospel k riešeniu podľa napadnutého patentu v prípade, ak by chcel realizovať zariadenie na identifikáciu oprávnenosti používania motorového vozidla, pričom by mal dostupné údaje z patentu US 4,965,821.

V súvislosti so znaleckým posudkom krajský súd uviedol, že prípadné znalecké posudky musia byť predložené pred vydaním správneho rozhodnutia, čo sa v prípade posudku znalca Ing. R. 04/2013 nestalo. Posúdenie technického stavu veci však patrí do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR v rámci jeho zákonnej kompetencie, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť znalca. Rovnako nie je možné nariadiť konfrontáciu s odbornou členkou komisie prvostupňového správneho orgánu. K námietke žalobcu, že správny orgán mu nedal možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu rozhodnutia, spôsobu zistenia a prípadne nenavrhol doplnenie dokazovania prvostupňový súd uviedol, že žalobcovi bol pred vydaním prvostupňového správneho rozhodnutia zaslaný návrh navrhovateľa spoločnosti INFOCAR, a.s., na zrušenie patentu s jeho doplnením o úradne overený preklad relevantných častí namietaných patentov s tým, aby sa k návrhu v stanovenej lehote vyjadril. Žalobca túto možnosť využil a dňa 08.11.2011 zaslal správne mu orgánu svoje vyjadrenie. Súd prvého stupňa neprihliadal na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR č. PP 598-1994/P 278971-I/41-2007 zo dňa 29.03.2007, kde bolo určené, že predmet určenia „systém pre generovanie písomných dokumentov“ podľa priloženého opisu a obrázkov patrí do rozsahu patentu č. 278971 nachádzajúce sa v správnom spise pod č. 70, pretože ako to vyplýva aj z vyjadrení na pojednávaní, žalobca nebol účastníkom tohto konania.

II.

Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie a navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/34/2013-124 zo dňa 15.05.2013 tak, že zruší rozhodnutie žalovaného č. PP 598-94/P 278971 II/149-2012 zo dňa 17.12.2012, vec mu vráti na ďalšie konanie a prizná náhradu trov konania vo výške 1.716,34 €, prípadne zruší napadnutý rozsudok krajského súdu a vec mu vráti na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania namietal, že súd prvého stupňa nešpecifikoval, ktoré konkrétne namietané vecné pochybenia, dotýkajúce sa odborných technických otázok súvisiacich so zrušením patentu predstavujú tú časť správnej úvahy žalovaného, ktorá je v zmysle § 248 písm. b/ O.s.p. vylúčená z prieskumu správnym súdom. Podľa názoru žalobcu namietané vecné pochybenia žalovaného netvorili tú časť správnej úvahy pri posúdení technického stavu veci, ktorá je vylúčená zo súdneho prieskumu. Súd nevymedzil rozsah ani dosah správnej úvahy žalovaného, ktorej prieskum vylúčil, a preto nebolo súdom poskytnuté riadne odôvodnenie vylúčenia predmetnej neurčitej správnej úvahy zo súdneho prieskumu. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010, v ktorom je uvedené, že rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR 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, a tiež aj na rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 3Sž-o-KS 45/2008, sp. zn. 4SžoKS 162/2005 a sp. zn. 3SžoKS 153/2006. 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. Žalovaný 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. Prístup k výkladu § 248 písm. b/ O.s.p. však má byť reštriktívny (rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 4SžoKS 162/2005 zo dňa 13.12.2007, sp. zn. 1Sžh/1/2007 zo dňa 19.12.2008). Súd prvého stupňa sa však nezaoberal ani tým, či uváženie správneho orgánu pri posúdení technického stavu veci znamená alebo neznamená právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania alebo podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti a neodôvodnil, prečo uváženie správneho orgánu, na ktoré aplikoval § 248 písm. b/ O.s.p. závisí výlučne od posúdenia technického stavu, teda vôbec nie je spojené s právnym hodnotením pri aplikácii zákona. Patent predstavuje formu ochrany duševného vlastníctva a s takýmto vlastníctvom je možné podnikáť. S patentom možno nakladať spôsobom, ktorý predstavuje výkon povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti.

V ďalšej časti namietal nedostatok logiky jednotlivých zdôvodnení žalovaného, ako aj ich nepravdivosť a nesprávnosť, s čím sa súd prvého stupňa nevysporiadal. Žalovaný pripisoval prvkom v namietanom a napadnutom patente vlastnosti, ktoré tieto nemali (s poukazom na odborné stanovisko č. 23/2008 a znalecký posudok č. 04/2013 Ing. R.). Nepravdivosť a nesprávnosť tvrdení žalovaného má spočívať v tom, že patent žalobcu nie je schopný identifikovať žiadnu konkrétnu osobu - nemá takúto vlastnosť (žalovaný tvrdil opak).

Žalobca tiež namietal vadu tzv. tabuľky (údajnej) ekvivalencie, aj rozpor v tvrdeniach žalovaného, ktorý tvrdil, že zariadenie podľa napadnutého patentu obsahuje raz dve databázy a inokedy zasa tri databázy. Používal tiež neúplné citácie, čím skresľoval ich význam a obsah (str. 13 rozhodnutia žalovaného). Žalobca pritom v napadnutom patente zaviedol úplne novú, dovtedy neexistujúcu kategóriu identifikačného prvku, ktorá je definovaná v patentovej listine, pričom táto nemá v namietanom patente ekvivalent. Výslovil názor, že žalovaný nepreukázal, v čom konkrétne spočíva nedostatok vynálezcovskej činnosti žalobcu a neuviedol, čo konkrétne má „fiktívny odborník“ z namietaného patentu vedieť, aby bez akejkoľvek vynálezcovskej činnosti dospel k riešeniu podľa napadnutého patentu. V rozpore s § 250j ods. 7 O.s.p. nerespektoval ani rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2012, v ktorom uviedol, že žalobca pri zrušení patentu benefituje jednak z obráteného dôkazného bremena (zaťažujúceho správny orgán a navrhovateľa zrušenia patentu), ako aj z prezumpcie splnenia podmienok pre udelenia patentu.

Ďalej uviedol, že súd prvého stupňa v rozsudku na str. 12 uviedol, že žalovaný podrobne rozpísal porovnanie znakov, prvkov obidvoch patentov, vykonal analýzu vzťahov (Tabuľky 1 a 2) a analýzu obsahu patentových nárokov. Žalobca však namieta aj vadu tabuľky ekvivalencie, keďže správne orgány neodôvodnili prečo boli do tabuľky vybrané práve tie položky, ktoré boli uvedené v tabuľke a nie iné, a neodôvodnili v čom konkrétne sa údajná ekvivalencia medzi položkami uvedenými v tabuľke prejavuje. Absenciou odôvodnenia žalovaný nepreukázal opodstatnenosť použitej tabuľky, k zostaveniu ktorej došlo bez vykonania akejkoľvek analýzy alebo porovnania správnym orgánom. Súd preto vychádzal z nesprávnej a v konaní nepreukázanej domnienky tvrdenej žalovaným, keď bez akýchkoľvek výhrad považoval predmetnú tabuľku (údajnej) ekvivalencie za dôkaz vykonania analýzy vzťahov a analýzy obsahu patentových nárokov. Jediným „dôkazom porovnania“ a „dôkazom analýzy“ majú byť nepreukázané tvrdenia obsiahnuté v napadnutom administratívnom rozhodnutí: „Na základe analýzy obsahu patentových nárokov, opisu a výkresov napadnutého patentu a namietaného patentu US 4 965 821 možno zostaviť porovnanie technických prvkov zariadenia podľa hlavného patentového nároku napadnutého patentu s vybranými relevantnými technickými prvkami zariadenia podľa namietaného patentu s rovnakým funkčným určením, tzv. technických ekvivalentov“ (k tabuľke 1 - str. 16, ods. 3); „Z tohto porovnania vyplýva, že z namietaného dokumentu US 4 965 821 sú známe nielen všetky technické prvky podľa hlavného nároku napadnutého patentu, resp. ich ekvivalenty, ale aj čiastkové prepojenia medzi nimi“ (k tabuľke 2 - str. 17 ods. 1). Aj správna úvaha o technickom stave veci musí

byť náležite odôvodnená.

Žalobca ďalej poukázal na § 16 ods. 2 vyhlášky č. 223/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 223/2002 Z.z.“), na rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 3Sžh/1/2010 a Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23S/60/2009, v ktorom krajský súd konštatoval potrebu úplného a úradne overeného prekladu patentu. Súd prvého stupňa však zaujal záver, že pokiaľ bolo možné vykonať predmetné porovnania z neúplného prekladu, tak zároveň je potrebné takýto neúplný preklad považovať za dostatočný. Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku č. k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010 však určil, že pre presné, úplné a objektívne posúdenie a porovnanie namietaného patentu s napádaným patentom je nevyhnutné, aby existoval v spise správneho orgánu úplný a úradne overený preklad. Správny orgán bol tak v zmysle § 250j ods. 7 O.s.p. povinný žiadať od navrhovateľa zrušenia patentu iba úplný úradný preklad. Ani žalovaný nerozporoval skutočnosť, že navrhovateľ výmazu patentu predložil iba čiastočný - neúplný úradný preklad amerického patentu do štátneho jazyka. Tým bolo potvrdené, že nebol rešpektovaný právny názor súdu vyslovený v právoplatnom rozhodnutí Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/60/2009-79 o potrebe úplného a úradne overeného prekladu. Žalobca preto považuje za vadu, keď súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku stanovil za dostatočný aj neúplný preklad namietaného amerického patentu bez toho, aby určil, na základe čoho došlo k zmene jeho právneho názoru v tomto konaní oproti jeho právnomu názoru vyslovenému v právoplatnom rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici v konaní vedenom pod sp. zn. 23S/60/2009. Krajský súd tu uviedol, že nemožno vychádzať z pôvodného neúplného a úradne neovereného prekladu namietaného patentu, avšak žalovaný z toho v správnom konaní znovu vychádzal. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Baian v. Rumunsko zo dňa 06.12.2007, ktorým tento určil, že vzájomne si odporujúca judikatúra je porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. K obdobnému záveru dospel aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v rozhodnutiach sp. zn. IV. ÚS 14/07 zo dňa 17.05.2007 a III. ÚS 192/06 zo dňa 03.11.2006. S uvedenom námietkou sa súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku nevysporiadal.

Žalobca vytýkal súdu, že sa nezaoberal ani jeho námietkou, že žalovaný vychádzal z anglického originálu namietaného patentu, súčasne aj z technickej podstaty riešenia tak, ako to vyplýva z originálu namietaného patentu v anglickom jazyku. Ustanovenie § 16 ods. 2 vyhlášky č. 223/2002 Z.z. správnomu orgánu ukladá taxatívnu povinnosť vyzvať navrhovateľa na predloženie úplného alebo neúplného prekladu listín odôvodňujúcich návrh na zrušenie patentu do štátneho jazyka s ich vyznačením v pôvodnom texte. Vyhláška neumožňuje žalovanému vychádzať z originálu namietaného patentu. Súd prvého stupňa sa však nezaoberal oprávnením správneho orgánu vychádzať aj z originálu namietaného patentu nad rámec svojho oprávnenia.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že žalobca neuviedol text prípadných iných častí amerického patentu, ktorý nebol predložený a ktorý by mal význam pre rozhodnutie veci, avšak s poukazom na rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3Sžh/1/2010 v prípade zrušenia patentu majiteľ patentu (žalobca v tom konaní) benefituje z obráteného dôkazného bremena, zaťažujúceho žalovaného i navrhovateľa zrušenia patentu, ako aj z prezumpcie splnenia podmienok pre udelenie patentu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Pochybností pritom nemožno vykladať na ťarchu majiteľa patentu. Žalobcovi teda nemožno pričítať na ťarchu, že neuviedol text prípadných iných častí namietaného amerického patentu, ktoré by mali význam pre rozhodnutie veci.

V zmysle § 250i ods. 1 O.s.p. môže správny súd vykonať dokazovanie, a preto sa podľa žalobcu mal súd prvého stupňa zaoberať znaleckým posudkom č. 04/2013, keďže má možnosť vykonať dôkazy nevyhnutne potrebné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Povinnosť správneho súdu vychádzať zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia mu nebráni v tom, aby vykonával dôkazy nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia. Sú to predovšetkým dôkazy na posúdenie odbornej otázky, podstaty námietok proti napadnutému rozhodnutiu a tvrdení žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach. Najmä vo vzťahu k žalobcom navrhovanému

znaleckému dokazovaniu, ako aj znaleckému posudku č. 04/2013 bolo treba posudzovať odbornú otázku, preto bolo na mieste, aby súd vykonal dôkazy práve v zmysle § 250i ods. 1 veta druhá O.s.p.

Žalobca namietal odôvodnenie súdu prvého stupňa, že správny súd má prebrať od správneho orgánu nielen dôkazný stav, ale aj jeho právne hodnotenie, čo nie je v súlade s rozsudkom najvyššieho súdu sp. zn. 3Sžh/1/2010. Ak je správny orgán pri zrušení patentu zaťažený dôkazným bremenom v zmysle uvedeného rozsudku najvyššieho súdu, nemôže od neho správny súd nekriticky prebrať aj dôkazný a právny stav. Tento záver súdu sa opiera o rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 3Sžhuv/5/2008 zo dňa 19.11.2008, avšak v danom prípade najvyšší súd nerozhodoval o zrušení patentu podľa § 46 zákona č. 435/2001 Z.z., ale o tom, že predmet určenia nepatrí do rozsahu ochrany patentu podľa § 49 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z. V rozsudku 3Sžhuv/5/2008 sa preto nemohli logicky odzrkadliť princípy zrušovacieho konania (obrátené dôkazné bremeno, prezumpcia správnosti splnenia podmienok pre udelenie patentu), keďže takéto princípy určovacie konanie podľa § 49 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z. nepozná. Ďalej argumentoval, že medzi dôkazy v správnom konaní patrilo aj odborné stanovisko znalca Ing. R.. 23/2008, s ktorým sa správny orgán ani súd prvého stupňa nezaoberali. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžp/6/2011 zo dňa 28.03.2012, v zmysle ktorého je potrebné vyhodnotiť aj znalecký posudok a na rozhodnutie Vrchného soudu v Praze č. k. 6A/139/94-17 zo dňa 25.02.1997. Preto ak sa správny orgán odchýlil od výsledkov znaleckého dokazovania, resp. pri existencii rozporov v predložených znaleckých posudkoch nenariadil kontrolné znalecké dokazovanie, teda nezistil skutkový stav dostatočne na posúdenie veci, ide o vadu správneho konania, ktorá mala za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného.

Ohľadne znaleckého posudku Ing. R.. 04/2013 súd prvého stupňa uviedol, že nebol predložený pred vydaním rozhodnutia, a preto na neho nebude prihliadať. Predmetný znalecký posudok bol však určený pre toto súdne konanie a nie pre správne konanie. Z podkladov na vypracovanie predmetného znaleckého posudku je zrejmé, že znalec mal k dispozícii patentovú listinu napadnutého patentu a čiastočný úradný preklad namietaného patentu (to isté, čo posudzoval správny orgán). Znalec tak pri vyvodzovaní svojich záverov postupoval nezávisle od záverov žalovaného, ako aj od záverov žalobcu a vyjadrení navrhovateľa zrušenia patentu. Záver znalca, vychádzajúci z úradne preloženej časti namietaného i napadnutého patentu je v priamom rozpore so závermi žalovaného. Správny orgán dospel k iným zisteniam ako znalec, pričom z týchto zistení následne vyvodil záver o nedostatku vynálezcovskej činnosti. Podľa názoru žalobcu tak znalec vyvrátil, resp. spochybnil závery správneho orgánu, o ktoré sa jeho rozhodnutie o absencii vynálezcovskej činnosti opiera bez toho, aby musel posudzovať samotnú vynálezcovskú činnosť a to práve tým, že dospel k celkom iným záverom a zisteniam ako správny orgán. Obdobne to platí aj pri odbornom stanovisku znalca č. 23/2008 nachádzajúcim sa v patentovom spise patentu 278971 pripojenom k súdnemu spisu.

Záver súdu prvého stupňa, že posúdenie technického stavu veci patrí do predmetu pôsobnosti žalovaného v rámci jeho zákonnej kompetencie, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť znalca, rovnako nie je možné ani nariadiť konfrontáciu s odbornou členkou komisie prvostupňového správneho orgánu nie je správny a žalobcom navrhnuté dôkazy boli nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Podľa názoru žalobcu jediná odborná členka zrušovacej komisie prvostupňového správneho orgánu - Ing. I. F. nemá žiadne skúsenosti ani vzdelanie z oblasti riadiacich a informačných systémov, teda z oblasti, ktorej sa napadnutý i namietaný patent týka, nakoľko vzdelanie má v oblasti stavebníctva. V predmetnej komisii nebola prítomná iná osoba, ktorá by posudzovala odbornú alebo technickú stránku zrušovacieho správneho konania. Žalobca nespochybňuje, že správny orgán je kompetentným ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, avšak tým, že v správnom konaní došlo k obsadeniu zrušovacej komisie členmi prvostupňového správneho orgánu, ktorí nemali žiadnu odbornosť v oblasti riadiacich a informačných systémov, ktorej sa namietaný i napadnutý patent týkajú, došlo v konaní k takej vade, ktorá žalobcovi znemožnila realizáciu jeho ústavného práva na inú právnu ochranu garantovanú mu v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). S touto námietkou sa súd prvého stupňa žiadnym spôsobom nevysporiadal.

Zo zápisnice súdu o pojednávaní zo dňa 15.05.2013 je zrejmé, že žalovaný doručil pred pojednávaním

vyjadrenie z 26.03.2013, ktoré nebolo žalobcovi doručené pred pojednávaním a ani na predmetnom pojednávaní. Zástupkyňa žalovaného prečítala časť z predmetného podania žalobcovi, avšak žalobca nemal možnosť sa s predmetným vyjadrením žalovaného k žalobe oboznámiť tak, aby naň mohol reagovať a toto mu nebolo poskytnuté ani na nahliadnutie. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenia § 18, § 42 ods. 3 O.s.p. Tým, že žalobca nemal k dispozícii predmetné vyjadrenie bol porušený princíp rovnosti zbraní a právo na spravodlivé prejednanie veci. Žalobca pritom v konaní pred súdom postupoval vždy spôsobom, ktorý plne rešpektoval práva žalovaného, kontradiktórnosť konania a princíp rovnosti zbraní. Súd prvého stupňa sa nezaoberal ani touto námietkou.

V závere odvolania žalobca namietal, že mu nebola zaslaná zápisnica z pojednávania konaného dňa 15.05.2013, o ktorej zaslanie elektronického odpisu požiadal. Bola mu doručená až v písomnej forme spolu s napadnutým prvostupňovým rozsudkom. Namietal, že obsah zápisnice nie je pravdivý, najmä na pojednávaní neuviedol: „Žalobca na pojednávaní uviedol, že uznáva, že nie je dôležité teraz na tomto pojednávaní zaoberať sa technickou stránkou veci, pretože táto vyplýva aj zo samotného znaleckého posudku“. Žalobca práve navrhoval vykonať konfrontáciu s odbornou členkou zrušovacej komisie prvostupňového správneho orgánu, navrhoval vykonať znalecké dokazovanie, ako aj doručenie znaleckého posudku č. 04/2013. Snaha žalobcu argumentovať technickými skutočnosťami bola súdom prvého stupňa okamžite zastavená s tvrdením, že o technických veciach účastníkom argumentovať nedovoľí. Zásadná nezhoda medzi žalobcom a žalovaným však nie je iba v právnej oblasti, ale aj v technickej oblasti a v následnom použití právnych predpisov na zistené technické závery a výsledky. Záverom si uplatnil na náhradu trovy konania vo výške 1.716,34 €.

III.

K podanému odvolaniu žalobcu sa písomne vyjadril ďalší účastník, ktorý uviedol, že v rozsudku NS SR sp. zn. 3Sžh/1/2010 právny názor najvyššieho súdu znel: „pokiaľ vyhláška používa pojem „preklad“, je ňou preklad s náležitosťami podľa § 23 zákona č. 382/2004 Z.z.“. Návrh na zrušenie patentu môže byť v zmysle § 16 ods. 2 vyhlášky č. 223/2002 Z.z. odôvodnený celou listinou alebo časťou listiny. Zákon č. 435/2001 Z.z. predpokladá, že patent môže byť zrušený na základe časti určitej listiny, t.j. napr. aj na základe časti patentového spisu. Táto časť listiny potom predstavuje materiálny základ rozhodnutia o zrušení patentu. Otázka, či je potrebné prihliadať k celej listine, alebo len k časti listiny je otázkou materiálnou, teda otázkou vecného, skutkového charakteru. Ak aj Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku č. k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010 vyslovil názor, že je potrebný úplný preklad, tento názor nemožno považovať za právny názor v zmysle § 250j ods. 7 O.s.p., pretože sa netýka právnej otázky, ale vecnej, materiálnej otázky. Čo možno považovať za právny názor je výklad slova preklad v predmetnej vyhláške v zmysle následného rozsudku najvyššieho súdu, ktorý si žalovaný plne osvojil.

Ďalší účastník je v pozícii navrhovateľa zrušenia patentu a ako listinný dôkaz predložil patentový spis US 4.965.821, avšak nie celý, ale výslovne označil len časť tohto spisu ako relevantnú pre potreby zrušenia patentu. Žalovaný už niekoľkokrát rozhodol, že táto relevantná časť patentového spisu US 4.965.821 je dostatočným materiálnym podkladom a dôvodom na rozhodnutie o zrušení patentu. Žalobca ani na pojednávaní pred krajským súdom neuviedol takú časť amerického patentu, ktorá by mohla zmeniť rozhodnutie vo veci samej a dovoľáva sa uplatnenia zásady in dubio pro reo v konaní o zrušení patentu a následnom preskúmaní rozhodnutia o zrušení patentu súdom. Žalobca sa snaží vyvolať dojem, že v konaní boli nejaké pochybnosti, ktoré teraz súd vykladá na ťarchu žalobcu ako majiteľa patentu. Podľa prof. D. je pochybnosť v zmysle zásady in dubio pro reo „taká pochybnosť, ktorá by u rozumnej osoby zapríčinila, aby zaváhala alebo prestala konať pri riešení dôležitej životnej záležitosti“. Žalobca však podľa ďalšieho účastníka nedokázal vyvolať odôvodnenú pochybnosť v jeho prospech. Aby preklad ďalších častí patentového spisu zmenil rozhodnutie žalovaného musel by byť vnútorne protirečivý. Ani samotná protirečivosť by nestačila, aj neúplné technické riešenie sa totiž stáva stavom techniky, z ktorého môže určité riešenie, ktoré má byť predmetom patentovej prihlášky, pre odborníka v danej oblasti vyplývať. Avšak aj neúplné technické riešenie môže predstavovať prekážku patentovateľnosti určitého riešenia, pretože to potom nezahŕňa vynálezcovskú činnosť v zmysle § 5 ods. 1 a § 8 zákona č. 435/2001 Z.z.

Ďalej uviedol, že je nepravdivé tvrdenie žalobcu, že žalovaný nevyhodnotil odborné stanovisko znalca Ing. R. 13/2008. So stanoviskom znalca sa zaoberal a vyhodnotil ho ako irelevantné. Patent žalobcu nebol zrušený pre nedostatok novosti (§ 5 ods. 1 v nadväznosti na § 7 zákona č. 435/2001 Z.z.), ale pre nedostatok vynálezcovskej činnosti (§ 5 ods. 1 v nadväznosti na § 8 zákona č. 435/2001 Z.z.). V prípade posudzovania novosti patentu sa skúma, či nie je súčasťou stavu techniky totožný patent či totožné riešenie. Odborné stanovisko Ing. R. sa zaoberá totožnosťou oboch patentových spisov a vo svojom výsledku dokazuje, že patent žalobcu je, resp. v čase podania prihlášky bol nový. Toto však žalovaný vo svojom rozhodnutí takisto potvrdil, tzn. že nie je pravda, že by žalovaný dospel k inému vecnému či právnomu posúdeniu záležitosti ako znalec. Keďže sa však odborné stanovisko Ing. R. nedotýkalo problematiky vynálezcovskej činnosti, t.j. je irelevantné vo vzťahu ku kľúčovej otázke, ktorú žalovaný vo svojom rozhodnutí musel riešiť. Problematika vynálezcovskej činnosti je jednou z najťažších oblastí tak teórie patentového práva, ako aj rozhodovacej praxe patentových úradov na celom svete. Neposudzuje sa pritom subjektívna stránka vynálezcu, t.j. kreativita, ktorú fakticky musel využiť na to, aby dospel k nejakému riešeniu. Posudzuje sa pritom subjektívna stránka fiktívneho odborníka, ktorý je modelovaný tak, že pozná celý stav techniky v danom čase objektívne existujúci, t.j. v tomto konkrétnom prípade sa predpokladá, že daný odborník pozná aj relevantnú časť patentového spisu US 4.965.821. Posudzuje sa následne, či poznajúc tento spis, takémuto odborníkovi stačí uplatniť pomerne bežné technické postupy, aby dospel k novému riešeniu, ktoré je predmetom patentovej prihlášky, alebo či potrebuje uplatniť vyššiu úroveň kreativity, napr. urobiť nejaký neočakávaný a nepredvídateľný krok v rámci nového technického postupu. Žalovaný v tomto konkrétnom prípade v rámci svojej správnej úvahy usúdil, že na to, aby odborník z danej oblasti techniky dospel k novému riešeniu podľa patentu PP 598-94, ktorého majiteľom je žalobca, stačí mu využiť bežné technické zručnosti, ktoré ako odborník v danej oblasti techniky nadobudol a nepotrebuje využívať vysokú dávku kreativity. Ak žalobca nepoznal patentový spis US 4.965.821 musel fakticky využiť vysokú dávku kreativity, aby dospel k riešeniu podľa patentu PP 598-94, avšak subjektívna stránka faktického vynálezcu je pre potreby konania o udelení patentu, resp. konania o zrušení patentu irelevantná.

Ing. R. nie je odborníkom z oblasti patentového práva či práva duševného vlastníctva, nemôže sa teda odborne vyjadriť k posúdeniu vynálezcovskej činnosti v prípade konkrétneho riešenia. Tomuto kritériu sa vo svojom posudku ani nevenoval, t.j. pohyboval sa presne v medziach svojich odborných znalostí a zručností a neprekračoval ich. Odborné stanoviská môžu slúžiť ako dôkazný materiál pri konaní o patentoch na Úrade priemyselného vlastníctva SR. V prípade posudzovania vynálezcovskej činnosti však takéto odborné stanoviská budú môcť predkladať odborníci z oblasti patentového práva - to prakticky zahŕňa len pracovníkov patentových úradov a patentových zástupcov (zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). Len títo sa totiž v rámci svojej profesie venujú oblasti patentového práva, t.j. sledujú a skúmajú teoretické aj praktické aspekty vynálezcovskej činnosti. Iná by bola situácia v prípade posudzovania novosti, kde by takéto stanoviská mohli predkladať odborníci z rôznych oblastí techniky. Konfrontácia s členkou odbornej komisie prvostupňového správneho orgánu je nadbytočná a nehospodárna.

Prvostupňový súd preskúmal, či napadnuté rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Preskúmanie technických záležitostí, spadajúce do správnej úvahy žalovaného správneho orgánu, nepatria do právomoci správneho súdu. Sudcovia nemajú znalosti z oblasti techniky a nemajú ani dostatočné odborné znalosti na posúdenie tak náročnej a odbornej veci, ako je vynálezcovská činnosť. Jedinou skutočne odbornou inštitúciou na to je žalovaný. Správny súd nie je súdom skutkovým, ale súdom, ktorý posudzuje iba právne otázky napadnutého postupu alebo rozhodnutia orgánov verejnej správy. Udelenie patentu nie je právnou podmienkou podnikateľskej činnosti či iného výkonu povolania, a teda ani jeho zrušenie nemôže takúto právnú prekážku predstavovať. Patent, ako aj mnohé ďalšie veci možno speňažiť a investovať do ďalšej hospodárskej činnosti, a po zrušení patentu už tak nemožno urobiť. Avšak nedostatok finančných prostriedkov nemožno považovať za právnú prekážku výkonu povolania, zamestnania alebo podnikateľskej či inej hospodárskej činnosti.

K zrušeniam patentov dochádza len v ojedinelých prípadoch. Žalovaný pri rešeršovaní patentovej prihlášky PP 598-94 z roku 1994 prehliadol patentový spis US 4.965.821. Najvyšší súd v rozsudku sp. zn. 3Sžh/1/2010 uviedol: „Právne významnou okolnosťou v danom prípade je, že správnej úvahe žalovaného o zrušení patentu predchádza správna úvaha o jeho udelení. (.....) Udením patentu preto pre majiteľa patentu vznikla právna situácia, že benefituje z prezumpcie splnenia podmienok pre udelenie patentu pokiaľ sa nepreukáže opak.“ Táto prezumpcia udelenia patentu prakticky znamená, že sa v princípe predpokladá, že jedno rozhodnutie žalovaného je vecne a právne správne a v druhom rozhodnutí musí opäť žalovaný oveľa podrobnejšie dokázať, že toto rozhodnutie nie je vecne a právne správne. V tomto konkrétnom prípade to znamená prezumovať platnosť rozhodnutia žalovaného z roku 1998, ktoré bolo vydané vo veľmi provizórnych podmienkach a opieralo sa o málo rozsiahle podklady a spochybňovať rozhodnutie žalovaného z roku 2012, ktoré vydal už ako dobre zabehnutý a materiálne a ľudsky výborne zabezpečený patentový úrad. Zjavne si dnes Úrad priemyselného vlastníctva dokáže sám zabezpečiť rozsiahlejšie podklady na posúdenie predmetného patentového spisu PP 598-94 ako v roku 1998. Ďalší účastník uznáva najvyšším súdom uvedenú doktrínu prezumpcie udelenia patentu, avšak vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti má za to, že aktuálne rozhodnutie žalovaného o zrušení patentu je z hľadiska odborného, z hľadiska zistených podkladov a dôkazov a následne aj z hľadiska vecného a právneho oveľa správnejšie ako rozhodnutie žalovaného o udelení patentu, vyneseneho na základe neúplnej, zbežnej a nedostatočnej rešerše v 90-tych rokoch minulého storočia.

Podľa ďalšieho účastníka prvostupňový súd neprihliadol na skoršie rozhodnutie žalovaného č. PP 598-1994/P 278971-I/41-2007 zo dňa 29.03.2007. V predmetnom určovacom konaní, ktoré skočilo vyššie uvedeným rozhodnutím, on ako navrhovateľ podal žiadosť o určenie, či predmet uvedený a opísaný v návrhu patrí do rozsahu ochrany patentu PP 598-94. Opis v skutočnosti tvoril výlučne anonymizovaný patentový spis US 4.965.821 a žalovaný rozhodol, že tento opis spadá do rozsahu ochrany patentu PP 598-94. Argumentáciu z textu predmetného rozhodnutia následne ďalší účastník verbatim použil v podanom návrhu na zrušenie patentu PP 598-94. Z tohto rozhodnutia žalovaného logicky a fortiori vyplýva, že v prípade zrušovacieho konania musel žalovaný v súlade so zásadou správneho konania uvedenou v § 3 ods. 5 druhá veta Správneho poriadku rozhodnúť v skutkovo zhodnom prípade zhodne. Žalovaný tak vo všetkých konaniach týkajúcich sa tejto záležitosti rozhoduje nielen konzistentne, ale aj vecne a právne správne. Vzhľadom na podnikateľské aktivity ďalšieho účastníka, ktoré sa žalobca snaží obmedzovať prostredníctvom iného súdneho konania, nie je otázka určenia, či patentový spis US 4.965.821 spadá do rozsahu ochrany patentu PP 598-94 vôbec marginálna. Ďalší účastník totiž vyrábala zariadenia, ktoré sú sčasti v súlade s patentom US 4.965.821 (a na ktoré kvôli teritoriálnemu obmedzeniu platnosti predmetného patentu nie je potrebné licencia). Ak patentový spis US 4.965.821 spadá do rozsahu ochrany patentu PP 598-94, logicky musí byť neskorší patent zrušený, tak ako sa to udialo v napadnutom rozhodnutí žalovaného. Ak patentový spis US 4.965.822 nespadá do rozsahu ochrany patentu PP 598-54, žalobca tak nemôže od ďalšieho účastníka vyžadovať uzavretie licenčných zmlúv a náhradu škody, resp. ušlého zisku.

Záverom uviedol, že správne orgány postupovali správne, keď nevyžadovali úradný preklad aj vecne irelevantných častí patentového spisu US 4.965.821, ktorého vyžadovanie by bolo v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Prvostupňový súd aj žalovaný vyhodnotili znalecký posudok Ing. R., ktorý sa netýkal záležitosti, ktorá je v predmetnom konaní kľúčová, t.j. posúdenia vynálezcovskej činnosti. Žalobca sa vo svojom odvolaní neopiera o žiadne závažné skutočnosti, ktoré by dokazovali, že rozhodnutie žalovaného alebo rozsudok súdu prvého stupňa by boli nezákonné, vecne či právne nesprávne.

IV.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť a účastníkom nepriznať právo na náhradu trov konania z dôvodu, že rozhodnutie úradu vo veci zrušenia patentu už bolo predmetom prieskumu. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010 zrušil pôvodné rozhodnutie žalovaného č. PP 598-94/P 278971-II/67-2009, ktorým bol patent žalobcu zrušený. Tento rozsudok bol následne potvrdený rozsudkom najvyššieho súdu sp. zn.

3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010, ktorý korigoval odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa. Podľa právneho názoru najvyššieho súdu sa žalovaný musí pri zrušovaní patentu vypoariadať s odlišnou správnu úvahou, ktorá viedla k udeleniu patentu a to v porovnaní so správnu úvahou, ktorá viedla k zrušeniu patentu, a pri tak závažnej rozhodovacej činnosti ako je zrušenie patentu žalovaný nemôže vychádzať z neautorizovaného prekladu listín. Rešpektujúc právny názor najvyššieho súdu žalovaný zabezpečil úradne overený preklad rozhodných častí namietaného amerického patentu a v rozhodnutí podrobne uviedol, aké dôvody ho viedli k zrušeniu napadnutého patentu.

Pri posudzovaní technického stavu veci žalovaný disponuje zákonom povolenou správnu úvahou. Posúdenie vynálezcovskej činnosti je posúdením technického stavu veci, ktoré je kvalifikované ako správne uváženie (odborná stránka veci) spojené s procesom aplikácie právnych noriem. 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. Správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti správnu orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne (rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 3 Sž-o-KS 45/2008, 4SžoKS 162/2005, 3SžoKS 153/2003, 3Sžh/1/2010). Prvostupňový súd sa vysporiadal so žalobnými námietkami, ktoré sa týkali postupu žalovaného v správnom konaní, keď podrobne vyhodnotil žalobcom tvrdené pochybenia žalovaného (preklad namietaného patentu, vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, potreba znaleckého dokazovania pred žalovaným). Poukaz súdu na ustanovenie § 248 písm. b/ O.s.p. je nutné vnímať v kontexte ustálenej judikatúry týkajúcej sa právnej otázky prípustnosti súdneho prieskumu rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorých vydanie závidí od posúdenia technického stavu veci. Prvostupňový súd v prejednávanej veci neaplikoval § 248 písm. b/ O.s.p., keďže konanie o podanej žalobe nezastavil, ale meritórne rozhodol rozsudkom.

Žalobca vyčítal prvostupňovému súdu, že sa nezaoberal jeho poukazovaním na nepravdivosť a nesprávnosť tvrdení žalovaného v súvislosti s posudzovaním kritéria vynálezcovskej činnosti. Malo ísť o tvrdenie, že napadnutý patent žalobcu je schopný identifikovať konkrétnu osobu a vady tabuľky ekvivalencie. Žalovaný uviedol, že jeho správna úvaha nezahŕňala žalobcom žalovanému prisudzované tvrdenie, resp. domnienku o schopnosti patentu žalobcu identifikovať konkrétnu osobu. V tejto súvislosti podotkol, že žalobca, keď v súvisiacej správnej žalobe proti rozhodnutiu žalovaného napadol posúdenie vynálezcovskej činnosti vykonané žalovaným, primárne vychádzal, resp. žalovanému prisúdil „domnienku uvádzanú vo forme postulátu“, ktorú žalobca považoval za „skutočnosť zásadného významu v tomto spore a z ktorej sa odvíjajú ďalšie vážne dôsledky s dopadom na ekvivalenciu prvkov namietaného a napadnutého patentu“. Konkrétne žalobca žalovanému prisúdil domnienku, že zariadením podľa napadnutého patentu je možné zistiť, kto je majiteľom alebo nájomcom, resp. vodičom vozidla, teda konkrétnu osobu. Existenciu tejto domnienky v správnej úvahe žalovaného žalobca vyvodil z odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia žalovaného. Zdôraznil, že argumentácia žalobcu vedúca k jeho tvrdeniu o existencii predmetnej domnienky uvádzanej vo forme postulátu, ktorú správny orgán použil ako východisko pre ďalšie kroky správnej úvahy pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti a o jej následnom dopade na posudzovanie ekvivalencie prvkov namietaného a napadnutého patentu je nedôvodná, a nemá oporu v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia; správna úvaha žalovaného nezahŕňala túto žalobcom vykonštruovanú a žalovanému prisudzovanú domnienku. Žalovaný má za to, že v napadnutých rozhodnutiach zrozumiteľne a vyčerpávajúco vysvetlil, uvádzajúc technické podrobnosti napadnutého a namietaného patentu, prečo nebolo riešenie podľa napadnutého patentu v čase jeho podania výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 527/1990 Zb.

K námietke týkajúcej sa prekladu namietaného patentu žalovaný uviedol, že najvyšší súd ako odvolací súd potvrdil povinnosť úradu zabezpečiť úradné preklady, avšak ich rozsah bližšie nešpecifikoval. Najvyšší súd korigoval odôvodnenie Krajského súdu v Banskej Bystrici v rozsudku č. k. 23S/60/2009-79, teda nemožno tvrdiť, že žalovaný nerešpektoval právny názor súdu. V zmysle § 16 ods. 2 vyhlášky č. 223/2002 Z.z. a § 53 ods. 1, 3 zákona č. 435/2001 v prípade, ak predložený preklad len určitých častí listín je postačujúci na posúdenie veci, nie je dôvodné a účelné požadovať predloženie úplného znenia listín odôvodňujúcich návrh na zrušenie (v danom prípade úplný preklad namietaných dokumentov). Navrhovateľ zrušenia na výzvu žalovaného v ustanovenej lehote predložil úradne overený preklad časti

namietaných dokumentov, ktoré boli pre posúdenie opodstatnenosti návrhu na zrušenie napadnutého patentu relevantné a rozhodujúce a je z nich zrejmý záver, že riešenie chránené napadnutým patentom nespĺňalo, v čase udelenia patentu, podmienku vynálezcovskej činnosti. Preklad ďalších častí namietaných dokumentov by bol zbytočný, keďže by (logicky) nijako takýto záver nemohli zvrátiť. V tejto súvislosti poukázal na to, že ani žalobca nepredložil žiadne také časti namietaného amerického patentu, ktoré by mali vplyv na rozhodnutie. Najvyšší súd v rozsudku sp. zn. 3Sžh/1/2010 otázku dôkazného bremena posudzoval vo vzťahu k správnomu konaniu (konaniu pred žalovaným), pričom uviedol, že v tomto konaní majú úrad a navrhovateľ zrušenia patentu dôkazné bremeno na preukázanie podmienok pre zrušenie patentu. Žalobca však záver najvyššieho súdu ohľadne dôkazného bremena v predmetnom správnom konaní vzťahuje aj na súdne konanie, keď tvrdí, že žalovaný mal súdu preukázať, že z častí namietaných dokumentov, ktoré neboli úradne preložené, nevyplyva žiadna skutočnosť, ktorá by mala význam pre rozhodnutie vo veci. V zmysle § 250i ods. 3 O.s.p. je povinnosťou žalobcu nielen poukazovať na pochybenia žalovaného, ale zároveň uviesť, aký vplyv na rozhodnutie by malo, ak by sa žalovaný takého pochybenia nedopustil, pretože nie každá vada správneho konania má vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, a teda nie každá vada je dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia (R 122/2003). Žalobca namietal aj nepresnosť a nesprávnosť úradne overeného prekladu namietaného patentu.

V ďalšej časti vyjadrenia žalovaný vyslovil názor, že predložený znalecký posudok nemal byť pripustený ako dôkaz. V rámci prieskumu správnej úvahy správny súd preskúmava len to, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Správny súd preto nemohol pripustiť dôkaz o skutočnostiach (o technickom stave veci), v ktorých úrad disponuje zákonom povolenou úvahou. Ak žalobca tvrdí, že tento posudok mal byť použitý pre účely súdneho konania mal by sa zaoberať práve touto otázkou - potvrdzovať alebo vyvracať tvrdenia týkajúce sa nedostatku vynálezcovskej činnosti ako dôvodu pre zrušenie napadnutého patentu. Znalec by však nevyhnutne potreboval napadnuté rozhodnutie žalovaného a z podkladov na vypracovanie posudku, tak ako sú uvedené v úvodnej časti posudku vyplýva, že znalec ich k dispozícii nemal. Skôr predložené stanovisko č. 23/2008 bolo zohľadnené ako listinný dôkaz v správnom konaní, ktorý bol podrobne vyhodnotený. V zmysle rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžp/6/2011, na ktorý poukázal žalobca vyplýva, že správny orgán nemôže opomenúť znalecký posudok a nahradiť ho vlastným posúdením odborných skutočností len v tých veciach, keď sám nie je kompetentný odborne vec posúdiť. Žalovaný je však ústredným orgánom štátnej správy, ktorému je zo zákona zverená právomoc rozhodovať o zrušení patentu a posúdiť všetky skutočnosti (najmä odborné), ktoré sú v takomto konaní rozhodné, vrátane skutočnosti, ktorá bola rozhodná v predmetnom prípade, konkrétne, či vynález, ktorý je predmetom napadnutého patentu je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Takýto záver vyplýva aj z rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžo/150/2009 (Rs 99/2011) a je explicitne vyjadrený aj v rozsudku sp. zn. 3Sžh/1/2010, kde najvyšší súd uzatvoril, že posúdenie technického stavu veci patrí do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR, je zákonnou kompetenciou tohto úradu, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť znalca. Účelom odborného stanoviska č. 23/2008 bolo posúdenie zhodnosti, resp. nezhodnosti riešení podľa napadnutého a namietaného patentu. Teda neposudzovala sa v ňom otázka, ktorá bola predmetom konania, nakoľko žalovaný zrušil napadnutý patent z dôvodu, že vynález nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti.

K námietke odbornosti členky zrušovacej komisie prvostupňového orgánu žalovaný uviedol, že k zrušeniu žalobcovho patentu došlo v riadnom dvojinštančnom správnom konaní, teda podmienky pre zrušenie patentu boli preskúmané odborníkmi úradu v dvoch stupňoch.

V súvislosti s nedoručením vyjadrenia k žalobe žalobcovi žalovaný poukázal na uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 3Cdo/23/2011 zo dňa 13.10.2011, z ktorého vyplýva, že v prípadoch ak zákon neukladá povinnosť súdu doručovať vyjadrenie jednej strany súdneho konania druhej strane, súd tak urobiť nemusí, ak toto vyjadrenie nemá zásadný význam vo veci. V správnom súdnictve musí byť rozsah žaloby ustálený do dvoch mesiacov od doručenia správneho rozhodnutia a žalovaný správny orgán nemá možnosť uvádzať pred súdom nové skutočnosti, ktoré by neboli obsahom jeho správnych rozhodnutí. Predmetné vyjadrenie žalovaného k žalobe tak nemohlo mať zásadný vplyv na rozhodnutie

súdu.

Záverom k námietke týkajúcej sa vady zápisnice z uskutočneného pojednávania uviedol, že rozsudok vo veci bol vyhlásený priamo na pojednávaní dňa 15.05.2013, a tak mu nie je zrejmé, akým spôsobom by reklamácia zápisnice zo strany žalobcu mohla ovplyvniť rozhodnutie súdu.

V.

Dňa 24.04.2014 bolo odvolaciemu súdu doručené podanie žalobcu, v ktorom uviedol, že dňa 26.03.2014 mu ako majiteľovi patentu č. 278971, ktorého sa týka napadnuté rozhodnutie žalovaného, bolo doručené prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj „Úrad“) zo dňa 20.03.2014 č. PP 598-1994/P 278971 II/62-2014, ktorým Úrad rozhodol o náhrade trov konania vo veci návrhu na zrušenie patentu č. 278971 s názvom „Zriadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“, podaného INFOCAR, a.s., ako navrhovateľom predmetného správneho konania tak, že spoločnosti INFOCAR, a.s., priznal náhradu trov vo výške 1.250,64 € voči majiteľovi patentu. Následne na to žalobca požiadal o zaslanie plnomocenstva oprávňujúceho patentového zástupcu Ing. M. C. konať za INFOCAR, a.s. Z odpovede sa dozvedel, že plná moc udelená patentovému zástupcovi Ing. C. spoločnosťou INFOCAR, a.s., zo dňa 11.05.2005 (resp. 06.05.2005) bola udelená na zastupovanie INFOCAR, a.s., vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa výlučne patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známk a iných priemyselných práv patriacich INFOCAR, a.s., pred Úradom, ako aj pred inými orgánmi a úradmi alebo mimo nich. Ak Úrad akceptoval predmetnú plnú moc v tomto rozsahu v správnom konaní, v ktorom sa rozhoduje vo veci zrušenia patentu č. 278971, ktorého majiteľom je žalobca a namietaným je americký patent US 4,965,821, pričom ani jeden z týchto patentov nepatrí INFOCAR, a.s., a zároveň k žiadnemu k týmto patentov INFOCAR, a.s., nemá práva zodpovedajúce rozsahu predmetnej plnej moci (t.j. týkajúcich sa našich patentov), potom konali v správnom konaní na oboch stupňoch s osobou, ktorá nebola oprávnená INFOCAR, a.s., zastupovať. Podľa názoru žalobcu posúdenie skutočností, či sa predložená plná moc skutočne vzťahuje na zrušovacie správne konanie a či reálne oprávňuje splnomocnenca konať za splnomocniteľa je jednou zo základných podmienok konania, ktorej splnenie musí správny orgán skúmať ex offio. Správny orgán sa nesmie v konaní uspokojiť s predložením listiny s určitým označením (jeho formálnou úpravou) bez toho, aby skúmal aj jej obsah a nevyhodnotil, či táto listina vyvoláva určité účinky aj vo vzťahu ku správne konaniu, v ktorom je predložená. Obsah plnomocenstva pritom musí vyplývať iba z textu listiny, na ktorej je plnomocenstvo zaznamenané, nestačí preto, že jeho účastníkom je jasné, čo je jeho predmetom, ak to nie je zjavné vo vzťahu k jeho písomnej forme (rozsudok NS ČR sp. zn. 3Cdon/227/96 zo dňa 31.07.1996, sp. zn. 29Odo/59/2003 zo dňa 31.05.2007). Žalovaný preto zásadným spôsobom pochybil, keď sa opomenul zaoberať obsahom plnej moci zo dňa 11.05.2005 (resp. zo dňa 06.05.2005), nakoľko následne konal v predmetnom správnom konaní s osobou (Ing. M. C.), ktorá v tomto konaní nebola oprávnená konať za, ani v mene INFOCAR, a.s.. Žalobca sa o uvedenom nedostatku plnej moci dozvedel až dňa 11.04.2014 a túto skutočnosť vytkol ako vadu v rozklade zo dňa 17.04.2014 proti rozhodnutiu Úradu zo dňa 20.03.2014. Táto podmienka konania mala byť skúmaná aj ex offio, bez potreby, aby ju navrhovateľ výslovne namietal. Navrhovateľ uviedol, že dňa 26.03.2014 (doručením rozhodnutia Úradu zo dňa 20.03.2014) sa dozvedel o tom, že v zrušovacom správnom konaní, v ktorom sa rozhodovalo o náhrade trov konania bolo správnym orgánom zistené, že plná moc medzi INFOCAR, a.s., a Ing. M. C. zo dňa 11.05.2005 (resp. 06.05.2005) bola datovaná spätne. Ak však Úrad zistil, že mu dňa 05.10.2011 bola doručená plná moc, ktorá je spätne datovaná, mal túto skutočnosť vyhodnotiť tak, že predmetná plná moc je absolútne neplatným právnym úkonom. Platnosť alebo účinnosť právneho úkonu (plnomocenstva) nemožno dojednávať alebo určovať spätne. V tejto súvislosti poukázal na nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 91/1998 zo dňa 16.09.1998 týkajúci sa absolútnej neplatnosti právnych úkonov.

Vo vzťahu k postupu výroku žalobca namietal, že rozhodnutie Úradu zo dňa 20.03.2014 považuje za protiprávny zásah do prebiehajúceho súdneho konania, nakoľko ním žalovaný prejedikuje výsledok

súdneho konania bez toho, aby bol k takémuto postupu a rozhodovaniu za súčasnej situácie oprávnený. Úrad rozhodol rozhodnutím zo dňa 20.03.2014 v čase, kedy pre takéto rozhodovanie existuje zákonná prekážka daná uznesením súdu prvého stupňa sp. zn. 23S/34/2013 zo dňa 16.04.2013, právoplatným a vykonateľným dňa 22.04.2013, ktorým bola vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného odložená do právoplatného skončenia súdneho konania, vedeného na súde prvého stupňa pod sp. zn. 23S/34/2013. Súdne konanie skončené nebolo a nebolo zrušené ani uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodnutia. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6Sžf/18/2010 zo dňa 25.05.2011, ktoré bolo zároveň uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 5/2012. Zároveň si vyčíslił náhradu trov celého konania vo výške 1.886,79 €.

VI.

K vyššie uvedenému podaniu žalobcu (pod bodom V.) žalovaný poukázal na ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 344/2004 Z.z.“), na § 17 ods. 1 Správneho poriadku, a na § 23 Občianskeho zákonníka a argumentoval, že patentový zástupca Ing. M. C. predložil v konaní vo veci zrušenia patentu č. 278971 dňa 05.11.2011 všeobecné plnomocenstvo vystavené splnomocniteľom INFOCAR, a.s. (navrhovateľ zrušenia). Ide o štandardne formulované plnomocenstvo, z ktorého poukázal na jednu časť: „Menovaný je oprávnený urobiť všetko, čo k zaisteniu mojich/našich záujmov uzná za vhodné a prospešné a je tiež oprávnený ustanoviť za seba zástupcu s tým istým oprávnením.“ Po opätovnom preskúmaní predmetného plnomocenstva je žalovaný presvedčený, že toto spĺňa všetky zákonné obsahové náležitosti. Aj konanie vo veci zrušenia patentu č. 278971 je konaním v záujme splnomocniteľa a spadá pod rozsah udeleného plnomocenstva. Splnomocnený patentový zástupca Ing. M. C. predložil dňa 17.07.2012 ďalšie plnomocenstvo s takým istým rozsahom, ktoré je datované dňom 10.12.2009. Rozsudky NS ČR sp. zn. 3Cdon/227/96 a sp. zn. 29Odo/59/2003, na ktoré v tejto súvislosti poukazoval žalobca považuje žalovaný za neaplikovateľné na daný prípad.

V súvislosti so spätným datovaním plnomocenstva predloženým dňa 05.11.2011 žalovaný uviedol, že patentový zástupca zastupoval na základe § 17 ods. 1 Správneho poriadku spoločnosť INFOCAR, a.s. už v roku 2005, kedy na základe a v súlade s udeleným všeobecným plnomocenstvom zo dňa 06.05.2005 podal žiadosť o určenie, či predmet určenia „monitorovací systém Control Car JM03-D“ podľa priloženého opisu patrí do rozsahu patentu č. 278971. INFOCAR, a.s., splnomocnil patentového zástupcu zastupovaním v konaniach pred Úradom týkajúcich sa priemyselného vlastníctva, aby pre obhajobu jeho záujmov urobil všetko, čo uzná za vhodné a prospešné. Predmetné plnomocenstvo nie je obmedzené časovo a ani len na určité typy konaní pred Úradom.

VII.

Dňa 08.07.2013 podal odvolanie voči výroku o trovách konania ďalší účastník. Uviedol, že sa aktívne zúčastňoval konania, podporoval argumentáciu žalovaného, a uviedol aj vlastné argumenty. Do konania bol prizvaný bez jeho podnetu a svojím správaním nedal príčinu na podanie žaloby. Má oprávnený a dôležitý záujem na priebehu a výsledku rozhodnutia súdu a má za to, že správny súd môže iné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vziať do úvahy analogicky na základe ustanovenia § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. Nemožnosť priznania náhrady trov konania úspešnému žalovanému, resp. účastníkovi konania, ktorých súd pribral do konania podľa § 250 ods. 1 veta druhá O.s.p. by mala byť chápaná ako narušenie zásady rovnosti účastníkov konania. Od žalobcu je možné spravodlivo žiadať, aby nahradil vzniknuté trovy, aj keď ide o účastníka, ktorého súd musí pribrať do konania bez návrhu žalobcu. Na podporu svojich tvrdení poukázal na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžr/64/2011, 1Sžr/52/2011, 1Sžr/46/2011, 1Sžr/22/2011 a na nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 212/2009. Navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok v časti výroku o trovách konania a priznal mu nárok na náhradu trov konania, ktorých výšku vyčísli do troch dní od vyhlásenia rozhodnutia alebo od doručenia výzvy.

K odvolaniu ďalšieho účastníka voči výroku o trovách konania sa vyjadril žalobca a uviedol, že argumentáciu nepovažuje za takú, ktorá by obsahovala akékoľvek relevantné a odlišné skutočnosti oproti skoršej argumentácii žalovaného. Ďalší účastník do konania nevniesol žiadne nové skutočnosti, resp. významné právne či skutkové zistenia alebo argumenty. Poukázal na osobitné ustanovenie § 250k ods. 1 O.s.p., ktoré v správnom súdnictve upravuje iba náhradu trov konania úspešného žalobcu a v podstate vylučuje primerané použitie § 142 O.s.p. Ustanovenie § 250k ods. 1 O.s.p. výslovne vylučuje priznanie náhrady trov konania úspešnému žalovanému. Ustanovenie § 250h ods. 2 O.s.p. nemožno na prejednávanej prípad aplikovať. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd potvrdil napadnutý výrok o náhrade trov konania a priznal mu náhradu trov konania za tento úkon právnej služby vo výške 165,56 €.

VIII.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 246c O.s.p. v spojení ustanovením § 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok krajského súdu a konanie mu predchádzajúce (§ 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 212 a nasl. O.s.p.), vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a zistil, že rozsudok krajského súdu trpí vadami, ktoré mohli mať vplyv na jeho vecnú správnosť, a preto rozhodol podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. tak, že napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. v znení účinnom v čase udelenia patentu patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.

Vynález je výsledkom vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky (§ 6 ods. 1 cit. zák. 527/1990 Zb.).

Podľa § 5 ods. 1, ods. 2 tohto zákona, vynález je nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Stavom techniky je všetko, čo bolo pred dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi vynálezu právo prednosti (§ 27), zverejnené v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné (§ 5 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z.).

Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky (§ 7 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z.).

Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky (§ 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z.).

Úrad zruší patent, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia (§ 46 ods. 1 písm. f/ zákona č. 435/2001 Z.z.).

Podľa § 16 ods. 2 vyhlášky č. 223/2002 Z.z., k návrhu na zrušenie patentu navrhovateľ predloží okrem údajov podľa odseku 1 odôvodnenie návrhu na zrušenie patentu, označenie dôkazov, listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie patentu; ak tieto listiny nie sú v štátnom jazyku, úrad vyzve navrhovateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka s ich vyznačením v pôvodnom texte.

Podľa § 79 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z.z. 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.

Je potrebné pripomenúť, že o predmetnej veci už raz prebehlo konanie v správnom súdnictve, kde Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku č. k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010 na str. 9 vyslovil nasledovný záver: „Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že v danom prípade existujú dva rozdielne závery pri posudzovaní a vyhodnotení podmienky na zrušenie slovenského patentu č. 278971 na základe § 8 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 patentového zákona, a to medzi odborníkmi zo strany zamestnancov žalovaného (prvostupňového aj druhostupňového orgánu) a závermi súdneho znalca Ing. I. R.. Existujúce rozdiely v záveroch obidvoch strán, je možné považovať za rozpory v dôkazoch, ktoré neboli v konaní pred správnymi orgánmi presvedčivo odstránené. 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. Pokiaľ sa správnym orgánom nepodarí ani po vykonanom znaleckom dokazovaní odstrániť rozpory vo veci, bude v zmysle § 47 ods. 3 Správneho poriadku žalovaný pri odôvodnení rozhodnutia musieť zdôvodniť, v čom boli rozpory, aké kroky vykonal na ich odstránenie a z akých dôvodov nebolo možné rozpory odstrániť.“

V napadnutom rozsudku č. k. 23S/34/2013-124 zo dňa 15.05.2013, ktorý je predmetom súdneho prieskumu krajský súd nesprávne vyhodnotil záver z predchádzajúceho rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010, keď uviedol, že nie je možné na posúdenie technického stavu v prejednávanej veci ustanoviť znalca, keďže to patrí do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR. V citovanom rozsudku Najvyšší súd SR jednoznačne na str. 7 bod 24 uviedol, že Úrad priemyselného vlastníctva SR sa nemôže zbaviť zodpovednosti za správnu úvahu a dostatočné odôvodnenie svojho rozhodnutia, tým, že ustanoví znalca na posúdenie tých skutočností, ktoré patria do predmetu jeho pôsobnosti. Avšak v uvedenom bode Najvyšší súd SR uviedol, že k jednotlivým skutkovým okolnostiam môžu účastníci konania predkladať znalecké posudky, ktoré môžu plniť aj funkciu oponentských posudkov k správnej úvahe Úradu. Z toho vyplýva záver, že v prípade, ak účastníci konania predložia také znalecké posudky, ktoré spochybnia závery vyslovené Úradom v jeho rozhodnutiach, je úlohou súdu v správnom súdnictve vykonať kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie pochybností, ktoré je potrebné pre rozhodnutie vo veci. V rámci plnej jurisdikcie môže súd vykonať dokazovanie nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti napadnutého administratívneho rozhodnutia. Správny súd by nariadením kontrolného znaleckého dokazovania nenahrádzal činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len odstránil pochybnosti, ktoré v rámci správneho konania nastali. Právny predpis správneho súdu nezakazuje možnosť nariadenia znaleckého dokazovania na posúdenie technického stavu veci, ktorý patrí do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR, preto sa nemožno stotožniť s tvrdením krajského súdu o nemožnosti ustanovenia znalca na tento predmet. Ak teda účastník konania predloží také dôkazy, ktoré závažným spôsobom spochybňujú závery Úradu priemyselného vlastníctva SR, správny súd má v správnom súdnictve v rámci plnej jurisdikcie možnosť nariadiť kontrolné znalecké dokazovanie. Obdobne k potrebe a možnosti nariadenia znaleckého dokazovania dospel aj Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku č. k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010 (str. 9, posledný odsek). Toto je potrebné aj z hľadiska zložitosti prejednávanej veci a odstránenia akýchkoľvek pochybností, keďže sa predmetná vec o zrušení patentu prejednávala už dva krát na krajskom súde, dva krát na Najvyššom súde SR, ako aj raz na Ústavnom súde SR (sp. zn. II. ÚS 254/2011 zo dňa 09.06.2011).

K otázke prípustnosti súdneho prieskumu žalovaného Najvyšší súd SR zotrváva na svojom stanovisku, ktoré uviedol v rozsudku sp. zn. 3Sžh/1/2010 zo dňa 07.12.2010: „Právnou otázkou prípustnosti súdneho prieskumu rozhodnutí žalovaného, ktorých vydanie závisí od posúdenia technického stavu vecí (§ 248, písm. b/ O.s.p.) sa senát 3S najvyššieho súdu zaoberal vo svojich rozhodnutiach 3Sž-o-KS 45/2008 [T.], 4SžoKS 162/2005 [K.], 3SžoKS 153/2006 [F.] a svoje závery zovšeobecnil do pravidla, že rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva nepodliehajú zákonnej výluke zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b/ O.s.p., pretože „posudzovanie technického stavu vecí 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 vecí (§ 53 zák. č. 435/2001 Z.z.

patentový zákon), ktorej rozsah súdneho prieskumu je obmedzený podľa § 245 ods. 2 O.s.p., nie však vylúčený.“

K námietke týkajúcej sa prekladu amerického patentu Najvyšší súd SR uvádza, že pre potreby posúdenia zrušenia patentu je potrebné vychádzať z autorizovaného prekladu listín. Preklad je potrebné dodať v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné na toto posúdenie. Ak má americký patent širší rozsah, ako je rozsah zrušovaného patentu, nie je potrebné ísť nad rámec a zaobstarávať aj preklad takých častí patentu, ktoré so zrušovaným patentom nesúvisia. Správny orgán sa s touto skutočnosťou musí v odôvodnení dostatočne vysporiadať, čo v prejednávacom prípade aj vykonal. Nie je potrebné zabezpečovať preklad takých častí patentu, ktoré nemajú vplyv na ich vzájomné posúdenie. Uvedené vyplýva aj z výpovede Ing. I. F., odbornej členky komisie pre návrh rozhodnutia o zrušení patentu, keď na pojednávaní pred Okresným súdom Banská Bystrica vo veci sp. zn. 9C/154/2012 konanom dňa 09.11.2012 uviedla, že americký patent má širší rozsah než je rozsah patentu žalobcu. Porovnávali sa len časti v rozsahu žalobcovho patentu. V zmysle zásady hospodárnosti, ako aj racionality možno konštatovať, že nie je potrebný úradný preklad takých častí patentu, ktoré nemajú pre porovnanie dvoch alebo viacerých patentov význam. Uvedený záver vyplynul z odôvodnenia napadnutých administratívnych rozhodnutí, preto nie je potrebné ďalej zotrvávať na povinnosti predložiť úplný úradný preklad namietaného amerického patentu, ako je to uvedené v rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010. Ani z ustanovenia § 16 ods. 2 vyhlášky č. 223/2002 Z.z. nevyplýva povinnosť predložiť preklad celých listín, postačuje aj len časť listín.

K námietke žalobcu ohľadom obsadenia zrušovacej komisie senát odvolacieho súdu uvádza, že v tomto prípade sa vychádza z premisy, že správny orgán menuje členov komisie z odborníkov, ktorých odborné a morálne vlastnosti sú mu známe a ktorých odbornosť a nestrannosť sú zárukou objektívneho rozhodnutia vo veci. Je výlučným právom a zároveň povinnosťou správneho orgánu, aby komisiu, ktorá má vo veci rozhodnúť zostavil tak, aby jednotliví členovia spĺňali požiadavky zákona. Ak má však účastník konania výhrady a námietky k vymenovaným členom, k ich odbornosti a nezáujatosti, má o nich správny orgán informovať len čo sa o nich dozvie.

Námietku žalobcu týkajúcu sa nedoručenia vyjadrenia žalovaného zo dňa 26.03.2013, ako to vyplýva aj zo zápisnice o pojednávaní zo dňa 25.05.2013, považoval senát odvolacieho súdu za dôvodnú s poukazom na doterajšiu judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. nález sp. zn. 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 (Komanický c. Slovenská republika, rozsudok zo 4. júna 2002, § 45). 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.“

Úrad priemyselného vlastníctva SR prvostupňovým rozhodnutím č. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 zo dňa 20.02.2012 zrušil žalobcov patent č. 278971 (ako vyplýva z jeho odôvodnenia na str. 8 ods. 7) z dôvodu, že riešenie podľa uvedeného patentu nebolo v čase jeho podania výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 527/1990 Zb., teda že v čase udelenia napadnutého patentu neboli splnené podmienky na jeho udelenie.

Podstata teda spočíva v posúdení, či patent žalobcu je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Na tom, že patent nebol zrušený pre nedostatok novosti v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. resp. § 7 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z. sa účastníci konania zhodli, tak ako to vyplýva z napadnutých administratívnych rozhodnutí a vyjadrení účastníkov konania (napr. vyjadrenie ďalšieho účastníka zo dňa 09.08.2013 na str. 5 ods. 5). Aj vzhľadom na uvedené bude potrebné vykonať kontrolné znalecké dokazovanie, keďže nedostatok novosti síce neabsentuje, ale absentuje nedostatok vynálezcovskej činnosti. Posúdenie vynálezcovskej činnosti je tak špecifické, že vysloviť záver, že odborník v danej

oblasti techniky by pri poznaní namietaného amerického patentu dospel k riešeniu v napadnutom patente žalobcu na základe aplikovania všeobecných znalostí, príp. že takéto aplikovanie známeho riešenia pri návrhu zariadenia umožňujúceho identifikáciu vozidiel vyplýva pre odborníka zrejým spôsobom zo stavu techniky, si vyžaduje dostatočné vysporiadanie sa s danou otázkou. Na jednej strane žalovaný v napadnutých administratívnych rozhodnutiach analyzoval napadnutý slovenský a namietaný americký patent, porovnával ich technické prvky, jednotlivé znaky zatriedil do tabuliek a dospel k záveru, že ide o technické ekvivalenty. Avšak na druhej strane, najmä s ohľadom na závery uvedené v znaleckom posudku, ktorý predložil žalobca, znalec z odboru „Elektrotechniky“ dospel k záveru, že namietaný a napadnutý patent nie sú kompatibilné. Ak sú teda namietaný 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 kontrolné znalecké posúdenie znalcom z odboru Priemyselného vlastníctva.

Posúdenie vynálezcovskej činnosti, ako jednej z atribútov patentu, je zložitý proces. Vynálezom totiž môže byť akékoľvek nové a tvorivé riešenie technického problému. Nemusí sa týkať len zhotovenia nového zariadenia, výrobku, ale môže byť len ďalším vylepšením už existujúceho výrobku alebo postupu. Vynálezcovská činnosť väčšinou zahŕňa značné úsilie a dlhodobé investície do výskumu a vývoja, avšak v súčasnosti vzniká aj veľa jednoduchých technických vylepšení, ktoré však môžu mať vysoký prínos.

Súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom (§ 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.).

Úlohou krajského súdu bude v ďalšom konaní vysporiadať sa s námietkami účastníkov konania a rozdielnymi závermi správneho orgánu a znaleckým posudkom, ktorý predložil žalobca a v prípade potreby nariadiť kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie rozporov, či pri napadnutom patente žalobcu absentuje vynálezcovská činnosť.

Ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci (§ 224 ods. 3 O.s.p.)

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.