



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci **žalobcu Ing. O. P.**, bytom K. M., zastúpeného A., s.r.o. so sídlom v K., proti **žalovanému Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom v Banskej Bystrici, Ul. Jána Švermu č. 43, za účasti ďalšieho účastníka konania I., a.s., so sídlom v B., O., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PP 598-94/P 278971-II/67-2009 zo dňa 09.04.2009, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S/60/2009-79 zo dňa 13.01.2010 **p o t v r d z u j e .**

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e :

[¹] Napadnutým rozsudkom krajský súd rozhodnutie žalovaného č. PP 598-94/P 278971-II/67-2009 zo dňa 09. apríla 2009 zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p. a vec vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie.

[²] Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že správne orgány (prvostupňový aj druhostupňový orgán) v prejednávanej veci na základe návrhu navrhovateľa I. a.s. B. zo dňa 11.05.2007 rozhodli podľa § 46 ods. 1 písm. a/ zákona č. 435/2001 Z.z. (patentový zákon) o zrušení žalobcovho slovenského patentu č. 278971 (napadnutý patent) s názvom „zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ (prihláška podaná dňa 20.05.1994, zverejnený dňa 06.05.1998) z dôvodu, že riešenie podľa tohto patentu nebolo v čase jeho podania výsledkom vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 patentového zákona s poukazom aj na ustanovenie § 5 ods. 1 citovaného zákona. K takémuto rozhodnutiu došli správne orgány na základe porovnania technických prvkov vyššie uvedeného slovenského patentu s americkým patentom č. 4965821 (namietaný patent, zverejnený dňa 23.10.1990) s názvom „systém na prenájom mobilného zariadenia založený na bunkovom

mobilnom rádiotelefóne“. K záverom rozhodnutia došli správne orgány po tom, ako vykonali technickú analýzu a porovnanie obsahu obidvoch patentových nárokov, ich opisov a technických výkresov.

[3] Podľa názoru súdu je v prejednávanej veci na mieste aplikácia zákonnej výluky prieskumu rozhodnutia žalovaného v zmysle ustanovenia § 248 písm. b/ O.s.p., avšak iba v tej časti rozhodnutia, ktorá sa dotýka posúdenia technického stavu, teda aj konečnej úvahy správnych orgánov, ktorá sa preniesla do výroku rozhodnutia. Súd však aj v takýchto prípadoch preskúmava zákonnosť procesného postupu správnych orgánov, t.j. či v konaní predchádzajúcom vydaniu rozhodnutia boli zachované základné pravidlá správneho konania, vzťahujúce sa aj na konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva a pred jej orgánmi. Ide najmä o ustanovenia § 3 ods. 1 – 4, § 33 a § 34 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok).

[4] Krajský súd zistil, že žalobca v priebehu správneho konania (pred vydaním druhostupňového rozhodnutia) zaslal žalovanému odborné stanovisko č. 23/2008 súdneho znalca Ing. M. H. z odboru elektrotechnika, elektronika, riadiaca technika, výpočtová technika a závermi tohto posúdenia preukazoval v konaní pred vydaním druhostupňového rozhodnutia, ale aj v žalobe svoje tvrdenia o nesprávnosti záverov rozhodnutí žalovaného. Podľa záveru citovaného odborného stanoviska znalca bolo znaleckým preverovaním zistené, že v patentovej listine slovenského patentu č. 278971 sú charakteristiky prvkov „pevný kód motorového vozidla“ a „pohyblivý kód motorového vozidla“ definované dostatočne na to, aby jasne popisovali dve časti identifikačných prvkov jedného typu objektov, v tomto prípade motorového vozidla.

[5] Znaleckým preverovaním bolo zistené, že zariadenie pozostávajúce z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine slovenského patentu č. 278971 zariadenie pozostávajúce z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine amerického patentu č. 4965821 z hľadiska štruktúry nie sú vzájomne kompatibilné s ohľadom na neekvivalenciu bázy dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a bázy dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel na strane slovenského patentu s databázou inventáru 60 a databázou osobných profilov 62 na strane amerického patentu. Znaleckým preverovaním bolo zistené aj to, že zariadením pozostávajúcim z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine slovenského patentu č. 278971 a zariadením pozostávajúcim z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine amerického patentu č. 4965821 sa dosahujú rozdielne výsledky, tak ako je to prezentované v preverovacej časti stanoviska, čiže zariadením podľa patentu č. 4965821 nie je možné dosiahnuť to isté, čo zariadením podľa patentu č. 278971. Znaleckým preverovaním bolo zistené ďalej, že zariadenie pozostávajúce z prvkov s charakteristikami definovanými tak, ako sú uvedené v patentovej listine slovenského patentu č. 278971 nevytvára predpoklady pre možnosť identifikácie konkrétnej osoby.

[6] Krajský súd dospel k záveru, 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. M. H. Existujúce rozdiely v záveroch obidvoch strán, je možné považovať za rozpory v dôkazoch, ktoré neboli v konaní 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 rozpory nebolo možné odstrániť. Musí tiež jednoznačne uviesť a zdôvodniť, z ktorých dôkazov pri rozhodovaní vychádzal a prečo iné dôkazy odmietol, ako aj uviesť dôvody odmietnutia.

[7] Okrem uvedeného krajský súd v konaní zistil existenciu aj ďalšieho dôvodu, pre ktorý je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie, a to skutočnosť, že žalovaný (prvostupňový orgán) nezabezpečil pre účely daného konania úplný úradný preklad namietaného amerického patentu č. 4965821 a rozhodoval o zrušení slovenského patentu č. 278971 iba na základe porovnania z čiastočného, neovereného prekladu, ktorý predložil s návrhom na zrušenie navrhovateľ I. a.s., B. Skutočnosti o neúplnom preklade potvrdilo v odôvodnení i ďalšie odborné stanovisko znalca Ing. M. H. č. 24/2008 zo dňa 22.11.2008 spolu s úplným prekladom amerického patentu súdnej prekladateľky z jazyka anglického Doc. Ing. M. R. zo dňa 30.10.2008. Podľa názoru súdu je pre presné, úplné a objektívne posúdenie a porovnanie namietaného patentu s napádaným patentom nevyhnutné, aby existoval v spise správneho orgánu úplný a úradne overený preklad. Iba s takto opatreným prekladom je možné vykonať porovnanie s úplným textom znenia slovenskej patentovej listiny. Podľa záverov citovaného odborného stanoviska, znaleckým preverovaním bolo zistené, že prezentované vyjadrenia a vety majú v prípade, že sa jedná o vyjadrenia viažuce sa na patent č. 4965821 terminologické odlišnosti od vyjadrení uvedených v úradnom preklade. Znaleckým preverovaním bolo ďalej zistené, že prezentované vyjadrenia majú v oblasti odbornej terminológie také nedostatky, ktoré zahmlievajú, deformujú a menia charakteristiku zariadenia predmetného patentu č. 4965821, tak ako je to uvedené v preverovanej časti vyjadrenia.

[8] Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včas odvolanie. Uviedol, že návrh na zrušenie napadnutého patentu podal dňa 11. mája 2007 navrhovateľ – I. a.s., O. B. , s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na udelenie napadnutého patentu, keďže vynález, na ktorý bol patent udelený, nebol v čase podania patentovej prihlášky nový a nebol výsledkom vynálezcovskej činnosti. Na podporu svojho tvrdenia navrhovateľ predložil americký patent US 4 965 821 s názvom „Cellular mobile radiotelephone-based system for rental of mobile equipment“ ako aj ďalšie americké patenty (US 4 908 629 a US 5 003 317).

[9] Žalovaný v odvolaní namietal, že z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa vyplýva, že súd sa stotožnil so žalobnými námietkami žalobcu ohľadne údajných procesných pochybení žalovaného, ktoré spočívajú v tom, že
a) žalovaný nezabezpečil v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia znalecký posudok, ktorý by odstránil rozpory v rozdielnych záveroch v predmetnej veci, ku ktorým dospeli odborníci (zamestnanci) žalovaného na jednej strane a ku ktorým dospel znalec Ing. M. H., ktorého stanovisko predložil v konaní pred úradom žalobca,
b) žalovaný si nezabezpečil úplný a úradne overený preklad namietaného patentu.

[10] Námietku pod bodom a) žalovaný rozvinul tak, že nie je povinnosťou správneho orgánu ustanoviť znalca vždy v tých prípadoch, keď správny orgán posudzuje odbornú skutočnosť, ale len v tých prípadoch, ak správny orgán nie je oprávnený takéto posúdenie uskutočniť sám. Z ustanovení kompetenčného zákona č. 575/2001 Z.z. a zákona č. 435/2001 Z.z. vyplýva, že žalovaný je ústredným orgánom štátnej správy, ktorému je zo zákona zverená právomoc rozhodovať o tom, či patentová prihláška spĺňa podmienky na udelenie patentu.

Žalovaný je teda orgán, ktorý je oprávnený posúdiť všetky skutočnosti (najmä odborné), ktoré sú pre udelenie patentu rozhodné, vrátane skutočnosti, ktorá bola rozhodná v predmetnom prípade a to, či vynález, ktorý je predmetom napadnutého patentu, je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Zároveň je žalovaný oprávnený opätovne posúdiť skutočnosti rozhodné pre udelenie patentu aj v konaní o zrušení patentu. Odborné stanovisko, ktoré vypracoval Ing. M. H., nie je znaleckým posudkom v zmysle ustanovenia § 36 Správneho poriadku, keďže podľa tohto ustanovenia môže ustanoviť znalca len správny orgán, teda žalovaný. Stanovisko, ktoré predložil žalobca tak možno považovať za listinný dôkaz, ktorý bol žalovaný povinný vyhodnotiť v súlade s pravidlami hodnotenia dôkazov. Pre konania o udelení patentu, ako aj pre konania o jeho zrušení, je v prípade, keď sa porovnávajú dva patenty (ako je aj predmetný prípad), rozhodné najmä znenie patentových nárokov.

^[11] V predmetnom prípade však akoby súd považoval za jednu stranu správneho konania úrad, keď jeho hodnotenie podmienok pre udelenie napadnutého patentu považoval za dôkaz, ktorý konfrontoval so stanoviskom, ktoré predložil žalobca a na základe tejto konfrontácie dospel k záveru, že ak má úrad iný odborný názor ako jeden účastník konania, je povinný vyžiadať si k spornej otázke znalecký posudok. Tento názor súdu tak v podstate znamená, že úrad je v akomkoľvek návrhovom konaní o zrušení patentu povinný prizvať si znalca, lebo rozhodnutie úradu bude vždy v neprospech jedného účastníka konania, ktorý má iný názor na rozhodnutie vo veci ako úrad. Krajský súd opomenul skutočnosť, že úrad je správny orgán, ktorý je oprávnený sám posudzovať určité (zákonom stanovené) odborné skutočnosti a posúdenie týchto skutočností zohľadniť v rozhodnutí o veci. Stanovisko Ing. M. H. bolo zo strany žalovaného zohľadnené ako listinný dôkaz, ktorý bol v druhostupňovom rozhodnutí podrobne vyhodnotený, pričom žalovaný ho nepovažoval za relevantný vo vzťahu k predmetu konania. S poukazom na uvedené má žalovaný za to, že názor súdu prvého stupňa, podľa ktorého má žalovaný odstrániť rozpor medzi žalobcom a žalovaným tak, že nariadi znalecké dokazovanie, nie je správny, pretože v predmetnom prípade nie je možné vykonať znalecké dokazovanie, nakoľko sám správny orgán je (nielenže schopný odborne posúdiť skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, ale je zároveň) na takéto odborné posúdenie splnomocnený zákonom. Žalovaný zastáva názor, že zaujatie stanoviska odvolacieho súdu k vyššie uvedenému názoru ohľadne znaleckého dokazovania v konaniach pred žalovaným o odborných skutočnostiach, ktorých posúdenie patrí do kompetencie žalovaného, je dôležité, nakoľko ide o otázku po právnej stránke zásadného významu.

^[12] K stanovisku Ing. M. H. č. 23/2008 žalovaný uvádza, že už z úvodnej časti tohto stanoviska vyplýva, že úlohou Ing. M. H. bolo posúdiť vlastnosti riešenia prezentované v napadnutom patente s vlastnosťami riešenia namietaného patentu a účelom tohto stanoviska bolo posúdenie zhodnosti resp. nezhdnosti týchto riešení. Z uvedeného je zrejmé, že Ing. M. H. neposudzoval otázku, ktorá bola predmetom konania pred žalovaným, keďže ako je zrejmé z napadnutého druhostupňového rozhodnutia, žalovaný zrušil napadnutý patent z dôvodu, že vynález, ktorý je predmetom napadnutého patentu nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z.z.. Posúdenie zhodnosti resp. nezhdnosti napadnutého a namietaného patentu však dáva odpoveď na otázku, či je napadnutý vynález nový (§ 7 zákona č. 435/2001 Z.z.) a nie odpoveď na otázku, či je napadnutý vynález výsledkom vynálezcovskej činnosti (§ 8 zákona č. 435/2001 Z.z.).

^[13] V ďalšom, ohľadne stanoviska Ing. M. H., odkazuje žalovaný na obsah druhostupňového rozhodnutia (strana 14 a 15). Zároveň žalovaný v tejto súvislosti poukazuje na ustanovenie § 47 ods. 7 zákona č. 435/2001 Z.z., podľa ktorého rozšírenie či doplnenie návrhu na zrušenie, ako aj rozšírenie a doplnenie vyjadrenia majiteľa patentu v konaní podľa

§ 46 ods. 1 nie je prípustné. Na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada. Žalobca predložil stanovisko Ing. M. H. až v konaní o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného, napriek citovanému ustanoveniu § 47 ods. 7 zákona č. 435/2001 Z.z. sa žalovaný v závere odôvodnenia druhostupňového rozhodnutia zaoberal aj uvedeným stanoviskom.

^[14] Námietku pod bodom b), že žalovaný si nezabezpečil úplný a úradne overený preklad namietaného patentu, žalovaný rozvinul tak, že z ustanovenia § 16 ods. 2 vyhlášky úradu č. 223/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 vyplýva, že úrad nevyžaduje predloženie úradne overených prekladov listín odôvodňujúcich návrh na zrušenie patentu a ani takéto predloženie vyžadovať nemôže, nakoľko právna norma ho na takýto úkon voči účastníkovi konania neoprávňuje. Ak listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie patentu nie sú v štátnom jazyku, úrad vyzve navrhovateľa zrušenia patentu, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka s ich vyznačením v pôvodnom texte. V zmysle uvedeného úrad vyzval navrhovateľa listom zo dňa 8. júna 2007 na doplnenie návrhu na zrušenie napadnutého patentu o preklady amerických patentových spisov, ktoré v návrhu na zrušenie napadnutého patentu uvádza. Navrhovateľ svoj návrh doplnil o preklad listín do štátneho jazyka, pričom takto preložené listiny boli spolu s návrhom na zrušenie patentu zaslané žalobcovi. Žalobca mal teda už po doručení návrhu na zrušenie napadnutého patentu vedomosť, že v konaní o zrušenie napadnutého patentu bol predložený len „obyčajný“ preklad listín odôvodňujúcich návrh na zrušenie patentu. Vo vyjadrení, ktoré žalobca ako majiteľ napadnutého patentu zasielal k návrhu na jeho zrušenie však nijako nespochybňoval správnosť a úplnosť predložených prekladov. Túto skutočnosť nenapadol ani v rozklade. V čase pred vydaním druhostupňového rozhodnutia žalobca nahliadal do spisového materiálu a oboznamoval sa s jednotlivými položkami v spise, avšak ani pri tomto úkone nespochybňoval predmetný preklad. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno požiadavku na úradne overený preklad týchto listín, ktorú žalobca vzniesol až v žalobe, považovať za účelovú. Žalobca síce vo vyjadrení zo dňa 8. januára 2010 adresovanému súdu uvádza, že preklad spochybnil už v konaní pred, a to tým, že sám zabezpečil odborný preklad. Je však zrejmé, že ak aj došlo k tomuto spochybneniu, došlo k nemu až v čase, keď žalobcovi dávno uplynula lehota na podanie rozkladu. V tejto súvislosti poukazuje žalovaný na rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý bol uverejnený v publikácii „Zo súdnej praxe“ pod číslom 31/2002, z ktorého vyplýva, že predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné námietky), ktoré už boli uplatnené v odvolaní (rozklade) proti prvostupňovému rozhodnutiu a s ktorými sa musel odvolací orgán (orgán konajúci o rozklade) vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí napadnutom žalobou. Inak by potom preskúvavacie súdne konanie nahrádzalo inštitút odvolacieho konania ako nevyhnutného predpokladu na podanie žaloby podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. Predmetom súdneho prieskumu potom už nemôžu byť nové námietky, uplatnené po prvýkrát v žalobe, ktoré mohli byť uplatnené už po doručení prvostupňového rozhodnutia v podanom odvolaní (rozklade).

^[15] Z hľadiska posúdenia vynálezcovskej činnosti je však rozhodujúce to, či technické znaky, ktorými je predmet napadnutého patentu definovaný v patentových nárokoch, majú v namietanom patente zodpovedajúce zhodné technické znaky, alebo znaky, ktoré je možné považovať za technické ekvivalenty. Vzhľadom na uvedené nemali odchýlky v použitej terminológii prekladov žiadny vplyv na posúdenie technickej ekvivalencie príslušných znakov, a teda nemali vplyv na správnosť rozhodnutia o zrušení patentu. Žalovaný navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa ustanovenia § 220 O.s.p. zmenil a žalobu v celom rozsahu zamietol.

[16] Ďalší účastník I.I., a.s. vo vyjadrení súhlasil s odvolaním a argumentáciou žalovaného.

[17] Žalobca vo vyjadrení zo dňa 07.04.2010 k odvolaniu žalovaného navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že napriek splnomocneniu žalovaného odborne posúdiť skutočnosti (kto a kde ho splnomocňuje?), podľa ustanovenia § 36 Správneho poriadku, ak je pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, správny orgán ustanoví znalca. Poukazoval na zistenia znalca, podľa ktorých znaleckým preverovaním bolo zistené, že formulácia, charakterizujúca zariadenie podľa patentu č. 278971, je nepresná a ako taká vytvára predpoklad úplne nesprávneho výkladu vlastností zariadenia podľa patentu č. 278971 tak, ako je to uvedené v preverovacej časti stanoviska.

[18] Znaleckým preverovaním bolo zistené, že zariadenie pozostávajúce z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine slovenského patentu č. 278971 a zariadenie pozostávajúce z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine amerického patentu č. 4,965,821 z hľadiska štruktúry nie sú vzájomne kompatibilné ohľadom na neekvivalenciu bázy dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a bázy dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel na strane slovenského patentu s databázou inventáru 60 a databázou osobných profilov na strane amerického patentu. Znaleckým preverovaním bolo zistené, že zariadením pozostávajúcim z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine slovenského patentu č. 278971 i zariadením pozostávajúcim z prvkov s charakteristikami definovanými v patentovej listine amerického patentu č. 4,965,821 sa dosahujú rozdielne výsledky, tak ako je to prezentované v preverovacej časti stanoviska, čiže zariadením podľa patentu č. 4.965,821 nie je možné dosiahnuť to isté, čo zariadením podľa patentu č. 278971. Ďalej namietal, že odborné stanoviská znalca Ing. M. H. v žiadnom prípade nič nedopĺňujú ani nerozširujú, ale iba z prísne odborného hľadiska popisujú dôkazy, ktorými sú jedine patentové listiny slovenského patentu č. 278971 a amerického patentu č. 4,965,821, ktoré sú súčasťou spisu od začiatku konania.

[19] Ďalej uviedol, že ak žalovaný tvrdí, že nie je oprávnený vyžadovať predloženie úradne overených prekladov listín odôvodňujúcich návrh na zrušenie patentu, nič nebráni tomu, aby tak úradne overené preklady listín zabezpečil sám. Ak totiž zákon na výklad patentových nárokov prikazuje použiť aj opis vynálezu a výkresy, žalobca má za to, že bez úradne overeného prekladu celej patentovej listiny tvorenej opisom vynálezu a patentovými nárokmi nie je možné spoľahlivo vyhodnotiť patentové nároky s ich výkladom na základe opisu vynálezu a výkresov. Pritom prvá veta § 3 ods. 4 Správneho poriadku prikazuje, že rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

[20] Pred prvostupňovým rozhodnutím žalovaného nebolo umožnené žalobcovi zistiť, aké podklady pre rozhodnutie žalovaný zabezpečil, že okrem iného, žalovaný nezabezpečil úplný a overený preklad listín do štátneho jazyka, nakoľko pred vydaním rozhodnutia žalovaný neinformoval žalobcu o úplnosti podkladov. Tým si žalovaný nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 33 ods. 2 Správneho poriadku dať žalobcovi možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne možnosť navrhnúť jeho doplnenie. Žalovaný ani v druhostupňovom konaní, napriek výslovnej výzve, neposkytol informáciu o tom, že sú pripravené podklady pre rozhodnutie, aby sa žalobca mohol vyjadriť k podkladom, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

[21] Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa z dôvodov a v rozsahu uvedenom v odvolaní žalovaného (§ 212 ods. 1 O.s.p., § 246c ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 prvá veta O.s.p.) a podľa § 250 ja ods. 3, druhá veta O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1 O.s.p. napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil.

[22] 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.

[23] *Podľa § 245 ods. 2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.*

[24] Posúdenie technického stavu vecí je kvalifikované ako správne uváženie (odborná stránka vecí) spojená s procesom aplikácie právnych noriem, a to procesných i hmotnoprávnych. Správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti správne orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne. Posúdenie technického stavu vecí patrí do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva, je zákonnou kompetenciou Úradu priemyselného vlastníctva, a preto nie je možné na tento predmet ustanoviť znalca. Znalca v administratívnom konaní nie je možné ustanoviť na posúdenie tých skutočností, ktoré patria do správnej úvahy správneho orgánu. To však nevylučuje, aby k jednotlivým skutkovým okolnostiam účastníci konania v rámci dôkaznej povinnosti predkladali znalecké posudky, prípadne znalecké posudky boli podkladom na vytváranie správnej úvahy, resp. plnili funkciu oponentských posudkov k správnej úvahe úradu.

[25] Právne významnou okolnosťou v danom prípade je, že správnej úvahe žalovaného o zrušení patentu predchádzala správna úvaha o jeho udelení. Podľa § 4 Patentového zákona na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky patent. Udelením patentu nastal pre majiteľa patentu stav právnej istoty, ktorý nemožno svojvoľne zmeniť, t.j. bez toho, aby sa vypořiadal so správnu úvahou, ktorá ho viedla k udeleniu patentu a následne, v čom sa skutkový stav pre zrušenie patentu odlišuje od toho pri udelení patentu. Tak ako zákon ponecháva úradu správnu úvahu pri udelení patentu, v prípade zrušenia patentu patentový zákon vyžaduje preukázanie podmienok na jeho zrušenie podľa § 46. Znamená to, že úrad i navrhovateľ zrušenia patentu majú dôkazné bremeno na preukázanie týchto okolností. Osoby zaťažené dôkazným bremenom znášajú dôsledky dôkaznej núdze na skutočnosti, ktoré sa jednoznačne a explicitne nepreukážu a nevysvetlia. Udelením patentu preto pre majiteľa patentu vznikla

právna situácia, že benefituje z prezumpcie splnenia podmienok pre udelenie patentu pokiaľ sa nepreukáže opak. Po udelení patentu majiteľ patentu benefituje z obráteného dôkazného bremena, ktoré zaťažuje úrad a navrhovateľa zrušenia patentu. Kvalita dôvodov pre zrušenie patentu musí byť vysoká a pochybnosti nie je možné vykladať na ťarchu majiteľa patentu.

^[26] Najvyšší súd konštatuje, že doteraz zistený skutkový stav úradom v napadnutom rozhodnutí v časti neexistencie vynálezcovskej činnosti nie je dostatočne určitý a spôsobilý vyvrátiť stav prezumpcie jej existencie, vyplývajúci z udeleného patentu.

^[27] Doterajší stav techniky bol podľa žalovaného reprezentovaný dokumentom US 4 965 821. Tento dokument je rozhodujúci pre celé administratívne konanie. Keďže nejde o listiny v štátnom jazyku, mal navrhovateľ zrušenia patentu v zmysle § 16 ods. 2 vyhl. č. 223/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z.z. (patentový zákon) predložiť jeho preklad. Úrad nemôže pri tak závažnej rozhodovacej činnosti ako je zrušenie patentu vychádzať z neautorizovaného prekladu listín. Pokiaľ vyhláška používa pojem „preklad“, je ňou preklad s náležitosťami podľa § 23 zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K námietke žalovaného najvyšší súd poukazuje na to, že ani zákon č. 384/2004 Z.z. nepoužíva pojem „úradný preklad“, ale iba pojem „preklad“.

^[28] O trovách odvolacieho konania rozhodol súd podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 250k ods. 1, veta prvá O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní úspech náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože si ich náhradu neuplatnil.

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

V Bratislave dňa 7. decembra 2010

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

Za správnosť vyhotovenia:
Peter Szimeth