

AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ NAJvyššieho SÚDU SR V OBLASTI PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Mgr. Samuel Rybníkár, PhD.*

Abstrakt: Autor v príspevku prezentuje právne závery rozhodnutí Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2020 vo veciach správneho súdneho prieskumu rozhodnutí a opatrení Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: ochranná známka, správne súdnictvo, kasačná sťažnosť, zrušenie patentu, vynálezcovská činnosť, znalecky posudok

Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí a opatrení Úradu priemyselného vlastníctva SR predstavuje v rámci správneho súdnictva pomerne úzku a špecifickú agendu. Najčastejšie ide o správny súdny prieskum rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR v námietkových konaniach podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 506/2009 Z. z.“) alebo v konaniach o zrušení patentu podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 435/2001 Z. z.“). Aj z uvedeného dôvodu zákonodarcu stanovil, že kauzálne príslušným správnym súdom na prejednanie a rozhodnutie správnych žalôb v oblasti priemyselného vlastníctva je Krajský súd v Banskej Bystrici pre celé územie SR – ustanovenie § 16 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „SSP“).

* Mgr. Samuel Rybníkár, PhD. je asistentom sudcu Najvyššieho súdu SR a odborným asistentom na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; e-mail : samuel.rybnikar@nsud.sk.

Rozhodovanie Najvyššieho súdu SR o kasačných sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam Krajského súdu v Banskej Bystrici, ako kauzálné príslušného súdu vo veciach priemyselného vlastníctva, predstavuje rovnako pomerne úzku, až zanedbateľnú časť agendy Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.¹ Tá je v zmysle rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR vedená v samostatnom registri „Spv“ a jej vybavenie je pridelené šiestim (z celkovo desiatich) senátov. Aj preto sa s touto agendou možno stretnúť skôr ojedinele. O to viac sú však tieto veci po skutkovej, ako aj právnej stránke zaujímavejšie. Nižšie sú prezentované právne závery rozhodnutí Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR vo veciach priemyselného vlastníctva za rok 2020 – rozsudok zo 14. januára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2018, vec Výskumný ústav chemických vlákien a.s., rozsudok z 26. februára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2019, vec Soare sekt a.s. a rozsudok z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019, vec Ing. O. P. Cieľom tohto príspevku pritom nie je podať právnu analýzu či kritiku uvedených súdnych rozhodnutí.

1. SPRÁVNÝ SÚDNY PRIESKUM POSUDZOVANIA VYNÁLEZCOVSKEJ ČINNOSTI ÚRADOM PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR²

Najvyšší súd SR v rozsudku zo 14. januára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2018, vec Výskumný ústav chemických vlákien a.s. pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája 2018 č. k. 24 S 104/2017-134 vyložil ustanovenia právnej úpravy zrušenia patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho udeľenie, keď patent nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 ods. 1 tohto zákona.

¹ V roku 2020 „napadlo“ na Najvyšší súd SR (Správne kolégium) len šesť vecí v oblasti priemyselného vlastníctva.

² Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. januára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2018, vec Výskumný ústav chemických vlákien a.s.

1.1 Rozhodnutie správneho súdu

Napadnutým rozsudkom z 10. mája 2018 č. k. 24 S 104/2017-134 Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „krajský súd“) zamietol správnu žalobu (Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (Úrad priemyselného vlastníctva SR) č. P 286263/11-37-2017 z 26. mája 2017, ktorým žalovaný podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. zamietol rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutie zn. PP 289-2004/P 286263/1-16-2015 z 28. apríla 2015.

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva SR zn. PP 289-2004/P 286263/1-16-2015 z 28. apríla 2015 bol v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. zrušený patent č. 286263 s názvom „Koncentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien“ (priorita zo 16. júla 2004), ktorého majiteľom bol žalobca. Návrh na zrušenie podal ďalší účastník správneho súdneho konania obchodná spoločnosť z dôvodu, že napadnuté riešenie nie je nové a nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti so záverom, že odborník v danej oblasti by na základe všeobecných znalostí odborníka v danom odbore v kombinácii s informáciami vyplývajúcimi z dokumentu D5 [patent US 5686513 s názvom „Proces výroby koncentráту stabilizátora pre polyamid“ zverejnený 11. novembra 1997 (príloha 6 a, b)], v spojení s dokumentom D9 [prospekt konferencie koncernu Ciba v Pekingu, konanej 23. a 24. apríla 2002 (príloha č. 10 a, b)], dospel k predmetu ochrany hlavného patentového nároku napadnutého patentu bez uplatnenia vynálezcovskej činnosti.

Krajský súd v odôvodnení uviedol, že žalovaný a prvostupňový orgán svoje rozhodnutia založili na zistení, že technické riešenie vynálezu nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti, a preto nebolo spôsobilé na patentovú ochranu. Konajúce orgány oboch stupňov sa v konaní zaoberali splnením podmienky vynálezcovskej činnosti, v odôvodnení svojich rozhodnutí podrobne vysvetlili, z akého dôvodu mali zato, že

táto zákonná podmienka patentovej ochrany vynálezu splnená nebola. Poukázali na skutočnosť, že technické riešenie obsiahnuté v patente má najbližšie k technickému riešeniu uvedenému v namietanom dokumente D5, pričom podrobne odôvodnili, že znaky technického riešenia zapísaného patentu, ktoré nie sú uvedené v dokumente D5, sú obsiahnuté v iných namietaných dokumentoch (D1, D9, D10, D15), predstavujúcich stav techniky, pre odborníka v danej oblasti zrejmy, resp. vyplývajúci zo stavu techniky. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí zrozumiteľne odôvodnil, prečo je pri posudzovaní podmienky vynálezcovskej činnosti prípustná kombinácia viacerých dokumentov tvoriacich stav techniky alebo spojenia viacerých častí jedného dokumentu, ktorá sa pri posudzovaní novosti nepoužíva. Zásada prípustnosti kombinácií informácií z viacerých zdrojov pri hodnotení splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti vyplýva z podstaty vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z.

Krajský súd konštatoval, že platná právna úprava za vynález považuje výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky. Ak sú jednotlivé prvky a znaky vynálezu obsiahnuté vo viacerých namietaných dokumentoch tvoriacich stav techniky alebo vo viacerých častiach jedného dokumentu, nemožno hovoriť o vynálezcovskej činnosti, ak dôjde len k ich skombinovaniu do jedného vynálezu. Podmienky vynálezcovskej činnosti nespĺňa ani prípadný nový prvok alebo kombinácia prvkov alebo znakov, ak tieto pre odborníka v danej oblasti vyplývajú z doterajšieho stavu techniky. Muselo by ísť o nové použitie prvkov, znakov alebo poznatkov zrejmych zo stavu techniky, ktoré by však muselo byť natoľko inovatívne, že by sa ním dosiahlo pre odbornú obec doposiaľ nepoznané, nezvyčajné, resp. prekvapujúce využitie, než je zrejme zo stavu techniky. Teda na to, aby išlo o vynálezcovskú činnosť, musí majiteľ patentu (resp. jeho prihlasovateľ) k znakom známym zo stavu techniky pripojiť aj ďalší prvok, ktorý zo stavu techniky nevyplýva, a ktorý pochádza práve z jeho vynálezcovskej činnosti, ktorou majiteľ presiahol rámec bežnej odbornej schopnosti. Ak napadnutý patent takýto znak neobsahuje, nemôže ísť o vynález, ktorý požíva patentovú ochranu. Žalobca v žalobe nepreukázal (a ani netvrdil), ktorý jednotlivý kon-

krétny znak patentu je tým znakom, ktorý pochádza výhradne z jeho vynálezcovskej činnosti. Podstatnú časť obsahu žaloby venoval vysvetleniu rozdielov medzi patentovými nárokmi napadnutého patentu a dokumentu D5, prípadne iných dokumentov. Tieto vysvetlenia však tvrdenia a argumentáciu v uvedenom smere neobsahujú.

1.2 Kasačná sťažnosť

Proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája 2018, č. k. 24 S 104/2017-134 podal žalobca v zastúpení advokátom kasačnú sťažnosť. Namietal, že krajský súd sa odmietol zaoberať argumentáciou žalobcu spočívajúcom v tom, že ani jeden správny orgán sa nevyrovnal s tým, že pri udeľovaní patentu nevzali na vedomie ani jeden zo zahraničných a domácich patentov, pre ktoré neskôr patent žalobcu po siedmich rokoch vymazali. Krajský súd odôvodnil tento svoj postup tým, že podľa jeho názoru ide o nové žalobcove tvrdenie, ktoré bolo vznesené po uplynutí lehoty na podanie správnej žaloby, a to až v replike z 23. marca 2018. S uvedeným názorom krajského súdu nesúhlasil. Nedostatok odôvodnenia oboch rozhodnutí správnych orgánov namietal už v žalobe zo 7. augusta 2017. Podstatná časť obrany žalobcu v správnom konaní, ako aj v konaní pred krajským súdom spočíva práve v tom, že správne orgány dospeli k iným záverom pri povinnej medzinárodnej rešerši vypracovanej v roku 2007 a k iným záverom pri rozhodovaní o výmaze patentu v roku 2015. Správne orgány pri skúmaní novosti a vynálezcovskej činnosti v roku 2007 nedospeli k názoru, že kombináciou postupov uvedených v skôr zapísaných patentoch môže odborník dospieť k výrobe „Konzentrátu aditíva na termostabilizáciu polyamidov vlákien“.

Žalobca ďalej namietal, že ani v roku 2012 správne orgány nemali žiadnu pochybnosť o dôvodnosti udelenia patentu, keď dvakrát zamietli prihlášku úžitkového vzoru obchodnej spoločnosti, ktorá podala tento návrh na zrušenie patentu, ktorá obsahovala takmer identické riešenie ako patent č. 286263, s odôvodnením, že technické riešenie „nie je nové“ s poukazom práve na patent č. 286263. Až v roku 2015

dospel žalovaný k presne opačnému názoru, dôvodiac, že výrobok síce spĺňa podmienku novosti, ale nespĺňa podmienku vynálezcovskej činnosti, keďže k jeho výrobe je možné dospieť kombináciou postupov známych už pred udelením patentu.

Žalobca opakovane namietal, že z rozhodnutia správnych orgánov sa nedozvedel, prečo americký patent z roku 1997, japonský patent zo 14. júna 1988, zo 17. augusta 1990, slovenský patent z 8. novembra 1999 a ďalšie, v celkovom počte 13 v roku 2007 neboli prekážkou udelenia patentu, ale stali sa ňou až v roku 2015. Všetky tieto patenty boli pritom preukázateľne v čase prihlášky patentu, ako aj v čase rešerše a udelenia patentu správnym orgánom známe. Navrhoval, aby Najvyšší súd SR napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, prípadne, aby napadnutý rozsudok zmenil tak, že zruší napadnuté rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím a vec mu vráti na ďalšie konanie.

1.3 Posúdenie veci kasačným súdom

Žalobca v kasačnej sťažnosti namietal procesný postup žalovaného, ktorý v konaní o zrušenie patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. prehodnotil správnu úvahu ohľadne naplnenia vynálezcovskej činnosti, ktorú pôvodne konštatoval pri udelení patentu č. 286263 s názvom „Koncentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien“. Žalobca tvrdil, že ide o zásah do jeho právnej istoty, ktorý mu spôsobuje aj značné škody.

Najvyšší súd SR uviedol, že rozumie námietke týkajúcej sa právnej istoty, musí však konštatovať, že ide o zákonné nastavenie právneho systému, v ktorom udelenie patentovej ochrany nevytvára prekážku res iudicata, ale vzhľadom na právnu možnosť dodatočného zrušenia patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. vykazuje znaky iba podmiennej ochrany, ktorá platí dovtedy, kým sa nepreukáže opak. Takéto konanie môže úrad začať ex offio, prípadne na návrh tretej osoby, pričom podanie návrhu nie je viazané na žiadne prekluzívne alebo premlčacie lehoty. Najvyšší súd SR nehodnotil, či

takéto nastavenie systému je v súlade so zásadou proporcionality, keďže ide o obvyklý systém patentovej ochrany, keďže obdobná právna úprava je uvedená i v článku 138 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 56 Európskeho patentového dohovoru. Majiteľ patentu musí byť pripravený obhájiť splnenie podmienok pre udelenie (udržanie) patentu, teda aj požiadavku vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 zákona č. 435/2001 Z. z. počas celej doby platnosti patentu.

Preskúmaním veci Najvyšší súd SR zistil, že zrušenie patentu žalobcu č. 286263 s názvom „Koncentrát aditíva na termostabilizáciu polyamidových vlákien“ je založené na správnej úvahe žalovaného, že napadnuté riešenie nebolo výsledkom vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 zákona č. 435/2001 Z. z. Podmienku novosti ustanovenia § 7 zákona č. 435/2001 Z. z. podľa žalovaného spĺňalo.

Z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. v znení účinnom ku 28. aprílu 2015 je zrejmé, že podľa patentového zákona posudzovať otázku vynálezcovskej činnosti môže odborník v danej oblasti techniky. Ide o odbornú otázku, ktorá je predmetom odbornej správnej úvahy žalovaného, ktorej podkladom je aj odborná argumentácia patentových zástupcov účastníkov konania. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti (bod 10) vysvetlil, že pri uplatnenom obmedzení rešerše pomocou symbolov D01F 6/00 aD01F11/00 nemohlo dôjsť k nájdeniu dokumentu D5. Súčasne konštatoval, že nemal v úplnom prieskume žiadny presvedčivý dôvod na to, aby predpokladal, že najviac relevantný dokument (dokument najbližšieho stavu techniky), ktorého predmet zjavne spadá prioritne do oblasti textilu a umelých (syntetických) vlákien (stĺpec 1, riadky 11 až 13 dokumentu D5), nebude zverejnený so symbolom zatriedenia odrážajúcim túto skutočnosť, t. j. so symbolom D01F 6/00 príp. iným hierarchicky podradeným symbolom.

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

Kasačný súd poukázal na ustálenú judikatúru, rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 7. decembra 2010 sp. zn. 3 Sžh 1/2010, podľa ktorého

ho posúdenie technického stavu veci pri zrušení patentu je zákonnou kompetenciou Úradu priemyselného vlastníctva SR, a preto úrad na tento predmet znalca neustanovuje. Po udelení patentu jeho majiteľ benefituje z obráteného dôkazného bremena, ktoré zaťažuje úrad a návrhovateľa zrušenia patentu. Právny záver ohľadne naplnenia resp. nenaplnenia pojmu vynálezcovskej činnosti v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. je zákonom povolenou správnu úvahou Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý vec posudzuje z hľadiska abstraktnej úvahy odborníka v stave techniky. Rozsah súdneho prieskumu zákonnosti správny súd uskutočňuje podľa ustanovenia § 27 ods. 2 SSP, a teda pri rozhodnutí, opatrení alebo inom zásahu, ktoré orgán verejnej správy vydal alebo vykonal na základe zákonom povolenej správnej úvahy, správny súd preskúmava iba, či také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah nevybočili z medzí a hľadísk ustanovených zákonom; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 192, 198 a § 230 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) SSP.

Pri rozhodnutiach vydaných na základe správnej úvahy sa súdny prieskum zákonnosti sústreďuje na zistenie dodržania procesných pravidiel, ktoré viedli k rozhodnutiu a vnútornú logickú nerozpornosť odôvodnenia vytvorenej správnej úvahy. Najvyšší súd SR konštatoval, že v danom prípade bola správna úvaha vyjadrená zrozumiteľne a je výsledkom riadneho administratívneho konania o zrušenie patentu. Pri vyhodnotení pojmu vynálezcovská činnosť Najvyšší súd SR vníma vysokú mieru voľnej správnej úvahy žalovaného, zverenej mu zákonom. Obsah pojmu vynálezcovská činnosť ustaluje konštitutívne žalovaný v rámci jemu zverenej kompetencie zákonom. Žalovaný v podstate tvrdil, že keby mal k dispozícii dokument D5 v čase prihlasovania patentu, táto okolnosť by vylučovala jeho udelenie žalobcovi. Najvyšší súd SR toto vysvetlenie akceptoval.

2. K POSUDZOVANIU EXISTENCIE PRAVDEPODOBNOSTI ZÁMENY PRIHLASOVANÉHO OZNAČENIA³

Najvyšší súd SR v rozsudku z 26. februára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2019, vec Soare sekt, a. s. pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19. septembra 2018, č. k. 23 S 44/2018-203 zaujal stanovisko k posudzovaniu pravdepodobnosti zámery prihlasovaného označenia Úradom priemyselného vlastníctva SR v konaní o námietkach proti zápisu kombinovaného označenia do registra ochranných známk.

2.1 Rozhodnutie správneho súdu

Rozsudkom č. k. 23 S 44/2018-203 zo dňa 19. septembra 2018 Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „krajský súd“) podľa ustanovenia § 190 SSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobca (obchodná spoločnosť Soare sekt a.s.) domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného (Úradu priemyselného vlastníctva SR) č. POZ 5811-2014/II-86-2017 zo dňa 20. decembra 2017, ktorým žalovaný podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie zn. POZ 5811-2014/N-4-2016 zo dňa 21. januára 2016.

Prvostupňovým rozhodnutím zn. POZ 5811-2014/N-4-2016 zo dňa 21. januára 2016 žalovaný v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. zamietol námietky proti zápisu kombinovaného označenia „VITIS MOSCATO“ z dôvodu, že neboli naplnené podmienky podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z., pretože na strane relevantnej verejnosti nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou

³ Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. februára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2019, vec Soare sekt a.s.

ani v prípade tovarov, ktoré sú zhodné, resp. podobné, a rovnako nebolo preukázané používanie nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe“ ani nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z.

Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že bolo nesporné, že dominantným prvkom kolíznych označení je slovný prvok „MOSCATO“, avšak tento nebolo možné posudzovať z hľadiska vizuálnej podobnosti samostatne, keďže kolízne označenia obsahujú ďalšie odlišujúce prvky, a to najmä odlišné erby v záhlaví označení, obsahujúce odlišné prvky „Vitis“ a „S“, spolu s ďalšími prvkami a to „Viva la Vita“ a „BIANCO DEMI SEC“ vs. „Originale“ a „de Luxe“. Mal za to, že tieto prvky majú nesporný vplyv na celkové vizuálne vnímanie kolíznych označení, a to najmä z pohľadu relevantnej skupiny spotrebiteľov označovaných tovarov v triede 33. Z tohto dôvodu skonštatoval, že takéto odlišnosti nemožno oddeliť od celkového vnemu z prihláseného označenia, a preto z hľadiska vizuálneho posúdenia považoval kolízne označenia iba za čiastočne podobné

Krajský súd sa ďalej stotožnil s právnym posúdením sémantickej podobnosti kolíznych označení žalovaným. Slovný prvok „Moscato“ u relevantnej skupiny spotrebiteľov vyvoláva vnem druhovosti vína takto označeného aj v tom prípade, ak spotrebiteľ pre neznalosť talianskeho jazyka si vnútorne nepriraduje k tomuto druhu vína konkrétnu odrodu viniča. Samotný slovný prvok „Moscato“ krajský súd považoval za opisný a z pohľadu spotrebiteľa bez dištingtívnej spôsobilosti.

Krajský súd považoval odlišné prvky slovo „Vitis“ a „S“ za tú časť označení, na ktoré priemerný spotrebiteľ kladie najväčší dôraz. A to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že dizajn výrobkov „vinných fliaš“ je vzhľadom na ich úžitkové vlastnosti daný, čo do tvaru a množstva obsahu, a tým aj veľkosti ich označení, t. j. etikety sú limitované ich veľkosťou. Uviedol, že zo samotnej povahy označení, čo do veľkosti ich vyhotovenia vyplýva, že tieto sú založené na čiastočnej podobnosti, a to najmä čo do fonetickej aj sémantickej podobnosti. Zaužívanou praxou v oblasti označovania vín je ich označovanie druhom odrody, resp. typom vína. Práve vizuálne nízka zameniteľnosť nemusí byť rozhodujúcou v posudzovaní zameniteľnosti resp. zhodnosti označení,

pretože majoritný prvok označenia má povahu opisnú a pre rozlišovacia schopnosť sú relevantné ďalšie prvky označení.

Krajský súd na záver skonštatoval, že pripustením dominantnej ochrany opisného označenia by mohlo dôjsť k deformácii trhu v oblasti spotrebných vín, čím by následne nastala situácia, keď by právo priority k takémuto označeniu nemotivovalo majiteľov k zvyšovaniu kvality svojich výrobkov a zároveň by ich nemotivovalo k ovplyvňovaniu rozhodovacej činnosti celej spotrebiteľskej verejnosti formou budovania všeobecného povedomia o kvalite ich výrobkov.

2.2 Kasačná sťažnosť

Proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23 S 44/2018-203 zo dňa 19. septembra 2018 podal sťažovateľ (žalobca) v zastúpení advokátom včas kasačnú sťažnosť. Žiadal, aby kasačný súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zruší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Sťažovateľ uviedol dôvody, ktoré už boli použité v administratívnom konaní a v podanej správnej žalobe, z ktorej vyplývalo, že žalovaný a krajský súd nesprávne vyhodnotili úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa a neprihliadli na európskou judikatúrou uznávané princípy, čo ovplyvnilo nesprávnosť právneho posúdenia nebezpečenstva zámeny dotknutých ochranných známk krajským súdom a žalovaným, a to najmä vo vnímaní dominantného slovného prvku MOSCATO, VITIS a erbu na celkový dojem spotrebiteľa. Namietal záver krajského súdu, že dominantný prvok „MOSCATO“ vyvoláva vnem druhovosti vína, pretože priemerného spotrebiteľa nemôže naviesť na druhovosť vína ani vizuálny vnem, ale naopak, evokuje názov, či identitu výrobku. Mal za to, že priemerný spotrebiteľ sa orientuje podľa slova „MOSCATO“, ktoré je zhodné na ochranných známkach a neskúma detaily erbov predstavujúcich nedominantný, doplňujúci prvok. K aplikácii tzv. kompenzačného princípu poukázal na to, že ani skutočnosť, ktorú uviedol krajský súd, neoprávňuje znižovať požia-

davky na originalitu prihlasovaného označenia. Rovnako spochybnil aj odôvodnenie rozhodnutia krajského súdu o existencii známkového radu ďalšieho účastníka a začlenení napadnutého označenia do tohto známkového radu z dôvodu, že ďalší účastník má chránené staršou ochrannou známkou slovo „VITIS“ a staršou kombinovanou ochrannou známkou erb. Dôvody napadnutého rozsudku krajského súdu považoval za vytrhnuté z kontextu princípov známkovo-právnej ochrany, ktorá je postavená na ochrane zapísaných ochranných známk ako celkov a nie ich jednotlivých prvkov. Sťažovateľ sa domáhal ochrany svojej staršej ochrannej známky, nie ochrany samostatného slovného prvku MOSCATO voči napádanému prihlásenému označeniu ďalšieho účastníka. Záverom namietal čiastočnú nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku krajského súdu z toho dôvodu, že krajský súd sa nezaoberal replikou sťažovateľa k otázke pravdepodobnosti zámeny, ktorá bola reakciou na vyjadrenie žalovaného k správnej žalobe.

2.3 Posúdenie veci kasačným súdom

Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že zamietnutie námietok proti zápisu kombinovaného označenia „VITIS MOSCATO“ do registra ochranných známk bolo založené na správnej úvahe žalovaného, vzhľadom na nenaplnenie podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z., pretože na strane relevantnej verejnosti nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou.

Kasačný súd konštatoval, že podstatným bolo posúdenie možnosti zameniteľnosti dominantného prvku na ochrannej známke označenie „MOSCATO“, pričom pre bežného spotrebiteľa označenie moscato priamo evokuje jeho druhový význam, odrodu muškátového vína. Toto označenie nemá dištinktívnu spôsobilosť, a preto nemožno pri skúmaní zameniteľnosti naň prihliadať.

Po dôkladnom porovnaní prihlasovaného označenia a staršej ochrannej známky nebolo podľa kasačného súdu možné dospieť k názoru, že tieto vykazujú vyššiu pravdepodobnosť zámeny. Dištinktívny-

mi prvkami sú najmä erb v záhlaví označení, obsahujúci odlišné prvky „Vitis“ a „S“ spolu s „Viva la Vita“ a „BIANCO DEMI SEC“ vs. „Originale“ a „de Luxe“. Vzhľadom na to, že bežný spotrebiteľ vníma označenia ako celok, a ak teda označenie obsahuje ďalšie dištinktívne prvky, je nutné konštatovať, že nehrozí pravdepodobnosť zámény označení.

Pravdepodobnosť zámény prihlasovaného označenia s ochrannými známkami so skorším právom prednosti treba posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby so zohľadnením všetkých rozhodujúcich skutočností prejednávanej veci. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a prevládajúcich prvkov. Je potrebné skúmať, aká zložka prihlasovanej ochrannej známky môže na základe svojich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností vytvoriť dojem u tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva vo svojej pamäti tak, že jej ďalšie zložky sa javia ako zanedbateľné v tejto súvislosti. Porovnanie predmetných ochranných známok je potrebné hodnotiť každú v rámci celku. Celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností prevládať na jednej alebo viacerých zložkách.

Pri porovnaní staršej ochrannej známky a prihlasovanej známky je zjavné, že tieto okrem namietaného označenia „MOSCATO“ obsahujú aj iné prvky, ktoré sú schopné ich od seba dostatočne odlíšiť. Ako správne uviedol žalovaný a krajský súd, pre bežného spotrebiteľa označenie moscato priamo evokuje jeho druhový význam, odrodu muškátového vína. Rovnako uviedol, že slovné prihlásené označenie možno považovať za označenie známkového radu ďalšieho účastníka, pretože ďalší dominantný prvok, a to erb a označenie „Vitis“ je možno z hľadiska známkovo-právnej ochrany považovať za prvky označujúce identitu ďalšieho účastníka. Prihlasovaná ochranná známka „VITIS MOSCATO“ voči staršej ochrannej známke „Originale MOSCATO de Luxe“ obsahuje aj ďalšie prvky, ktoré odlišujú prihlásenú ochrannú známku od staršej ochrannej známky. Kombinované označenie

ochrannej známky je nutné chápať ako celok a súčasne aj z hľadiska jeho jednotlivých prvkov, pričom nie je možné uprednostniť alebo opomenúť niektorý z prvkov označenia a posudzovať jeho zameniteľnosť oddelene od ostatných prvkov. Z uvedeného vyplýva záver, že erb, prvok „VITIS“, „Viva la Vita“, „BIANCO DEMI SEC“ sú prevládajúcimi zložkami ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno preto súhlasiť s vizuálnou, fonetickou alebo sémantickou podobnosťou staršej ochrannej známky s prihlásenou ochrannou známkou a neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi predmetnými ochrannými známkami.

Kasačný súd preto dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem prihlasovanej ochrannej známky, porovnávajúc ho s namietanou ochrannou známkou so skorším právom prednosti, práve výrazné grafické zobrazenie umiestnené nad slovným prvkom označenia, erb, ako i ďalší slovný prvok v označení, iný charakter písma, treba považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti.

3. ZNALECKÉ DOKAZOVANIE ZA ÚČELOM PRESKÚMANIA POSÚDENIA VYNÁLEZCOVSKEJ ČINNOSTI ÚRADOM PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR⁴

Najvyšší súd SR sa v rozsudku z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019, vec Ing. O. P. pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2018 č. k. 23 S 34/2013-453 vyjadril k problematike znaleckého dokazovania ako jedného z kľúčových inštitútov, dôležitých pre náležité preskúmanie zákonnosti posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) tohto zákona.

⁴ Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019, vec Ing. O. P.

3.1 Rozhodnutie správneho súdu

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „krajský súd“) podľa ustanovenia § 190 SSP zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného (Úrad priemyselného vlastníctva SR) č. PP 598-94/P 278971 II/149-2012 zo dňa 17. decembra 2012, ktorým podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení s ustanovením § 46 ods. 1 písm. f) zákona č. 435/2001 Z. z. zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie zn. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 zo dňa 20. februára 2012.

Rozhodnutím č. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 zo dňa 20. februára 2012 Úrad priemyselného vlastníctva SR ako prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) zákona č. 435/2001 Z. z. na návrh ďalšieho účastníka konania INFOCAR, a.s. zrušil patent č. 278971 s názvom „Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ majiteľa Ing. X. (žalobca v konaní pred správnym súdom). Prvostupňový orgán konštatoval, že riešenie podľa patentu nebolo v čase jeho podania výsledkom vynálezcovskej činnosti, a teda v čase udelenia napadnutého patentu neboli splnené podmienky na jeho udelenie. Namietaný patent US 4, 965,821 predstavuje taký stav techniky voči napadnutému riešeniu, ktorý samostatne preukazuje, že napadnutý patent v čase podania na Úrad priemyselného vlastníctva SR nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti.

Krajský súd v intenciách zrušujúceho rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 2. decembra 2015 sp. zn. 3 Sžhuv 1/2014 nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odboru Priemyselné vlastníctvo Ing. Y. Ustanovený znalec predložil znalecký posudok č. 04/2018 zo dňa 16. apríla 2018. Na základe predloženého znaleckého posudku mal krajský súd za preukázané, že zariadenie popísané v patente žalobcu (napadnutý patent) nemožno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti, pretože neprekročilo známy stav techniky, definovaný americkým patentom (namietaný patent), k čomu znalec dospel konfrontáciou definovaných patentových nárokov napadnutého a namietaného patentu.

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

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

Krajský súd záverom uviedol, že s ostatnými žalobnými námietkami sa vysporiadal vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí, ktoré bolo v tejto časti potvrdené rozhodnutím Najvyššieho súdu SR zo dňa 2. decembra 2015 sp. zn. 3 Sžhuv 1/2014. Krajský súd zotrval na svojich tvrdeniach a v napadnutom rozhodnutí sa zaoberal len spornou otázkou vysporiadania sa s námietkami žalobcu vyvracajúcimi záver žalovaného o nedostatku vynálezcovskej činnosti.

3.2 Kasačná sťažnosť

Proti rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca Ing. X. (sťažovateľ) zastúpený advokátom v zákonnej lehote, dňa 29. novembra 2018 kasačnú sťažnosť a navrhol, aby Najvyšší súd SR (ďalej aj ako „kasačný súd“) napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

Sťažovateľ namietal nesplnenie povinnosti znalcom Ing. Y. vypracovať písomný znalecký posudok v lehote šesťdesiatich dní od prebratia spisu s úlohou objasniť, či riešenie „zariadenia na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ je alebo nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Rovnako namietal nevysporiadanie sa znalca s piatimi žalobcom navrhovanými otázkami, ktorými sa mal podľa bodu 3 ods. 4 odôvodnenia uznesenia krajského súdu zaoberať. Ďalej namietal, že krajský súd nenariadil pribratie odborne spôsobilej osoby k vypracovaniu odpovedí na ním položených päť otázok, čo považoval za narušenie právnej istoty. Tvrdil, že znalec Ing. Y. nemá odbornosť z oblasti techniky, ktorej sa predmetné patenty týkajú, a preto nevykonaním navrhovaného dôkazu vypočutia znalca došlo k nedostatočnému zisteniu skutkového stavu veci potrebného pre spravodlivé rozhodnutie. Rovnako namietal nenariadenie konfrontácie sťažovateľa s jedinou odbornou členkou prvostupňovej komisie, čo považoval za zabránenie vykonaniu dôkazu a porušenie práva na spravodlivý súdny proces. Poukázal na možné prieťahy v konaní spôsobené tým, že krajský súd nijakým spôsobom neurgoval znalca k vypracovaniu znalecké-

ho posudku, ktorý nebol predložený od 23. júna 2016, keď bol znalec ustanovený uznesením krajského súdu. Ďalej mal za to, že krajský súd zadal znalcovi úlohu, ktorá je v rozpore so zákonom. Tiež namietal, že krajský súd nepredvolal na vypočutie znalca Ing. Y. v súvislosti so znaleckým posudkom č. 04/2018.

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

3.3 Posúdenie veci kasačným súdom

Z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. v znení účinnom ku dňu 20. februára 2012 je zrejmé, že podľa zákona posudzovať otázku vynálezcovskej činnosti môže odborník v danej oblasti techniky. Ide o odbornú otázku, ktorá je predmetom odbornej správnej úvahy žalovaného, ktorej podkladom je aj odborná argumentácia patentových zástupcov účastníkov konania. Právny záver ohľadne naplnenia resp. nenaplnenia pojmu vynálezcovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. je zákonom povolenou správnu úvahou Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý vec posudzuje z hľadiska abstraktnej úvahy odborníka v stave techniky. Rozsah súdneho prieskumu zákonnosti správny súd uskutočňuje podľa ustanovenia § 27 ods. 2 SSP. Pri rozhodnutiach vydaných na základe správnej úvahy sa súdny prieskum zákonnosti sústreďuje na zistenie dodržania procesných pravidiel, ktoré viedli k rozhodnutiu a vnútornú logickú nerozpornosť

odôvodnenia vytvorenej správnej úvahy. Keďže posudzovať otázku vynálezcovskej činnosti môže v zmysle § 8 zákona č. 435/2001 Z. z. odborník v danej oblasti techniky bolo vo veci krajským súdom nariadené znalecké dokazovanie.

Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že Ministerstvo spravodlivosti, sekcia dohľadu odbor znaleckej, tlmočnickej a prekladateľskej činnosti rozhodnutím č. 34416/2019/153 zo dňa 29.7.2019 rozhodlo tak, že znalca Ing. Y. uznalo vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj ako „zákon č. 382/2004 Z. z.“) v znení účinnom do 30. júna 2018, za čo mu bola uložená sankcia. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia bolo znalcovi vytknutých 12 rôznych nedostatkov znaleckého posudku č. 4/2018, ktoré boli detailne špecifikované v odôvodnení tohto rozhodnutia. Ako sa uvádza v druhostupňovom rozhodnutí, zhrňujúco bolo možné uviesť, že predložený znalecký posudok obsahuje množstvo chýb týkajúcich sa použitých podkladov, popisu vykonaného postupu ako aj závažné nedostatky vo vysvetlení vykonaného postupu a vecné chyby, ktoré mali dopad na závery znaleckého posudku.

Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti č. 34416/2019/153/RK zo dňa 15. októbra 2019 v spojení s rozhodnutím č. 34416/2019/153 zo dňa 29. júla 2019, ktorým bol znalec Ing. Y. uznaný vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 382/2004 Z. z., odpadol hmotnoprávny základ pre posúdenie a rozhodnutie veci krajským súdom, pretože tento znalecký posudok nie je možné považovať za zákonný dôkaz. Vzhľadom na to, že otázka posúdenia vynálezcovskej činnosti bola dôvodom nariadenia ustanovenia znalca a bola podstatnou pre ďalšie rozhodnutie vo veci, bude potrebné sa ňou naďalej zaoberať. Ak sú teda 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 nové kontrolné znalecké dokazovanie namiesto nezákonného znaleckého posudku.

Úlohou krajského súdu bude v ďalšom konaní nariadiť opätovné

kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie rozporov, či pri napadnutom patente žalobcu absentuje vynálezcovská činnosť. Kasačný súd poukázal na to, že ide o overenie správnej úvahy žalovaného a dodržanie princípu rovnosti zbraní. Volná správna úvaha žalovaného v oblasti pojmu „vynálezcovskej činnosti“ môže byť v rámci súdneho prieskumu vyvažovaná iba možnosťou znaleckého preskúmania, keďže správny súd nie je odborníkom v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. na posúdenie tejto otázky. Táto kompetencia bola zverená odborníkom, technicky zdatným osobám. Znalecké dokazovanie sa vykonáva v procesnom záujme sťažovateľa (žalobcu Ing. X.), ktorý preddavkovo znáša náklady na jeho vykonanie. Znaleckým dokazovaním si správny súd obstaráva podklad pre kontrolu správnej úvahy žalovaného v technickej (odbornej časti problému). Kasačný súd tiež konštatoval, že k vyčiarknutiu znalca zo zoznamu znalcov pre uvedený správny delikt došlo až po rozhodnutí krajského súdu. Nezákonný dôkaz teda vyšiel najavo až v štádiu kasačného konania.