



Banská Bystrica 6. marca 2015
EP 2 183 599/E 11742 II/20-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. augusta 2014 majiteľom Araclón Biotech, S. L., Paseo de Sagasta, 17, 2. IZDA, 50004 Zaragoza, Španielsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. EP 2 183 599/E-349-2014 zo 7. júla 2014 o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu vo veci európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku č. E 11742 s názvom „Vysokocitlivé imunologické testy a súbory pre určenie peptidov a proteínov pre biologické použitie“, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 4 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržanie platnosti patentu, o poplatku za udržanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. EP 2 183 599/E-349-2014 zo 7. júla 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. EP 2 183 599/E-349-2014 zo 7. júla 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržanie platnosti patentu, o poplatku za udržanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatku“) zamietnutá žiadosť majiteľa o uvedenie do predošlého stavu vo veci zmeškania lehoty na zaplatenie poplatku za 5. rok udržiavania platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku č. E 11742 s názvom „Vysokocitlivé imunologické testy a súbory pre určenie peptidov a proteínov pre biologické použitie“ (ďalej len „patent“). Podaním predmetnej žiadosti sa majiteľ snažil zvrátiť vzniknutý stav, a to stratu jeho práva k patentu, ku ktorej došlo v dôsledku nezaplatenia udržiavacieho poplatku za príslušný rok platnosti patentu. Hlavným dôvodom jeho nezaplatenia bolo podľa majiteľa nesprávne pochopenie inštrukcií zaslaných patentovej kancelárií MarkOffice, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „MarkOffice“) spoločnosťou ABG PATENTES, S. L., Avda. de Burgos 16 D, Edificio EUROMOR, 28036 Madrid, Španielsko (ďalej len „ABG PATENTES, S. L.“), ktorá bola k dátumu splatnosti tohto poplatku zahraničným zástupcom majiteľa. Tieto inštrukcie sa týkali validovania patentu a uhradenia udržiavacieho poplatku za 5. rok jeho platnosti (v preklade bolo znenie inštrukcií nasledovné: „*Prosimos también o aseguramiento del pago de la cuota de mantenimiento del patentado para el caso identificado y de envío de confirmación de pago con su factura en el momento oportuno. También le informamos que NIE STE responsable por el pago de las cuotas de mantenimiento y envío de notificación de su vigencia.*“). K uvedenému pochybeniu sa navyše podľa vyjadrenia majiteľa pridala aj zmena väčšinového akcionára v spoločnosti majiteľa, v dôsledku ktorej došlo k presunu správy patentového portfólia na spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P., Durán-Corretjer Building, Còrsega, 329, 08037 Barcelona, Španielsko (ďalej len „Durán-Corretjer, S. L. P.“), ktorá týmto prevzala zastupovanie majiteľa od spoločnosti ABG PATENTES, S. L.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že zo strany majiteľa, resp. jeho zástupcov nebolo v predmetnom prípade preukázané naplnenie podmienky náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti. Uvedené vyplynulo z toho, že zástupcovia majiteľa sa pri platení udržiavacieho poplatku za 5. rok platnosti patentu a následnej kontrole jeho zaplatenia dopustili viacerých po sebe nasledujúcich pochybení, pre ktoré nebolo možné žiadosti majiteľa o uvedenie do predošlého stavu vyhovieť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom odmietol názor prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienky náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti.

Poukázal na dve rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu (ďalej len „EPÚ“) a jedno rozhodnutie úradu, ktoré sa podľa jeho názoru týkali podobných prípadov, pričom v týchto bolo konštatované splnenie podmienky náležitej starostlivosti.

Najskôr majiteľ porovnal preskúmaný prípad s rozhodnutím odvolacieho senátu EPÚ zn. J 0003/05 – 3.1.1 z 5. augusta 2005, v závere ktorého je uvedené, že pokiaľ EPÚ, v rozpore s povinnosťou konať v súlade s princípom dobrej viery, neupozorní prihlasovateľa na nedostatok, potom nemôže vyhlásiť, že nasleduje strata práva, ak je tento nedostatok neskôr odstránený. Namiesto toho musí stanoviť termín, v ktorom môže prihlasovateľ tento nedostatok napraviť bez straty práva. V tejto súvislosti majiteľ poznamenal, že závery uvedené v citovanom rozhodnutí EPÚ sa zdajú byť úplne aplikovateľné aj na preskúmaný prípad. Úrad mohol ľahko zistiť záujem o správne uskutočnenie validácie patentu, keďže preklad európskeho patentového spisu bol podaný v riadnej lehote 27. januára 2012, to znamená až potom, ako mal byť zaplatený udržiavací poplatok za 5. rok. Úrad vzhľadom na podanie validácie mal teda upozorniť na nezaplatenie tohto poplatku, aby bol zachovaný princíp dobrej viery, pretože podľa majiteľa tu bol jasný zámer validovania predmetného patentu v Slovenskej republike (odvođený od podania prekladu európskeho patentového spisu). Navyše tu bol aj jasný zámer zaplatiť udržiavací poplatok za 5. rok, pretože inak by nemalo zmysel podávať preklad európskeho patentu na úrad.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu majiteľ uskutočnil porovnanie preskúmaného prípadu s rozhodnutím sťažnostného senátu EPÚ zn. T 0469/93 – 3.4.2 z 9. júna 1994, v ktorom senát konštatoval, že v procese komplikovaného prechodu vlastníctva spoločností aj pri všetkej náležitej starostlivosti sa nedá úplne zabrániť individuálnym chybám. Vzhľadom na to, že išlo o jednorazovú chybu a jej následky sú teraz eliminované, žiadosti o uvedenie do predošlého stavu sa vyhovel.

Majiteľ tiež poukázal na to, že v súlade so súčasnou praxou Veľkého sťažnostného senátu EPÚ je pri skúmaní náležitej starostlivosti potrebné preukázať, že sa vyskytli výnimočné okolnosti a/alebo ojedinelá chyba v inak uspokojivo fungujúcom systéme na monitorovanie lehôt. Za chybu vo výnimočnej situácii možno pritom podľa tejto praxe považovať aj takú chybu, ktorá sa vyskytne počas komplikovaného prechodu vlastníctva spoločností, ako tomu bolo aj v preskúmanom prípade, kde bol prechod navyše spojený so zmenou zástupcu.

Čo sa týka ojedinelej chyby v inak uspokojivo fungujúcom systéme na monitorovanie lehôt, táto je v zmysle spomínanej praxe EPÚ ospravedliteľná, pokiaľ majiteľ preukáže, že bol vytvorený normálne fungujúci a účinný systém na monitorovanie lehôt. Monitorovací systém je považovaný za uspokojivo fungujúci, ak spĺňa vo všeobecnosti požiadavky na vydávanie riadnych upozornení a má systém nezávislej krížovej kontroly, čo podľa majiteľa spĺňali aj systémy kontroly platenia udržiavacích poplatkov používané jeho zástupcami. Konkrétne v spoločnosti ABG PATENTES, S. L. sú za dodržanie každej lehoty zodpovedné dve osoby, z ktorých jedna monitoruje, či tá druhá správne vykonala požadované kroky v stanovenom čase. Navyše systém na monitorovanie udržiavacích poplatkov v tejto spoločnosti vydáva upozornenie plus 5 pripomienok ku každému udržiavaciemu poplatku. Patentová kancelária MarkOffice má tiež zavedený systém krížovej kontroly, keďže používa databázový program na monitorovanie lehôt a paralelne s ním používa samostatný zoznam s dátumami splatnosti udržiavacích poplatkov, ktorý slúži aj na spätnú kontrolu. Jej systém je dokonca nastavený tak, že posiela pripomienky od jedného do troch mesiacov pred uplynutím lehoty. A napokon spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P. preukázala podľa majiteľa až trojnásobnú krížovú kontrolu, pretože žiadala o poskytnutie informácie o validácii a jej právnom stave v Slovenskej republike od spoločnosti ABG PATENTES, S. L. a patentovej kancelárie MarkOffice a tiež kontrolovala stav v registri EPÚ, pričom účinnosť systému upozornení v spoločnosti Durán-Corretjer, S. L. P. preukázalo aj zaslanie niekoľkých upozornení patentovej kancelárii MarkOffice.

Z vyššie uvedených skutočností a dôkazov predložených v konaní o žiadosti o uvedenie do predošlého stavu je podľa majiteľa evidentné, že obidve podmienky „všetkej náležitej starostlivosti“ vyžadované EPÚ na uvedenie do predošlého stavu boli splnené.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu tiež odkázal na princíp primeranosti bežne akceptovaný EPÚ, ktorý je definovaný ako povinnosť súdu alebo správneho orgánu nájsť rovnováhu medzi chybou strany konania a legálnymi dôsledkami, keď existuje rozmedzie zvažovania dôležitosti okolností. V tejto súvislosti poznamenal, že stratu jeho práva k patentu v Slovenskej republike považuje za neprimeraný trest, keďže predmetný patent sa týka jedného z jeho výrobkov v poslednom štádiu vývoja. Navyše s ohľadom na spomínaný princíp primeranosti je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že ostatné validácie v 34 štátoch boli riadne a správne uskutočnené a príslušné udržiavacie poplatky boli správne a včas uhradené, čo podľa majiteľa potvrdzuje, že situácia, ktorá nastala v Slovenskej republike, bola ojedinelou a výnimočnou chybou.

Podľa majiteľa by tiež nebolo spravodlivé aplikovať rôzne interpretácie a vyšší štandard na zvážanie „všetkej náležitej starostlivosti“ ako je štandard uplatňovaný Veľkým sťažnostným senátom EPÚ. Napadnuté rozhodnutie je podľa jeho názoru jasne neprimerané, pretože ak by sa tieto udalosti udiali o tri až šesť mesiacov skôr, t. j. vo fáze konania pred EPÚ, bolo by žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nepochybne vyhovené.

Majiteľ sa tiež odvolal na rozhodnutie úradu zn. EP 1 740 422/ E 3153 II/175-2010 z 21. decembra 2010, v ktorom orgán rozhodujúci o rozklade uznal, že ľudské zlyhanie môže byť považované za chybu výnimočnej povahy v inak uspokojivo fungujúcom systéme. Pri rozhodovaní pritom vzal do úvahy aj rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu EPÚ, podľa ktorých napriek vynaloženej všetkej náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, sa nedá vylúčiť, že sa v komplikovanom prípade vyskytne chyba, musí však ísť o chybu výnimočnú.

V nadväznosti na uvedené majiteľ vyjadril presvedčenie, že situáciu súvisiacu s platbou udržiavacieho poplatku za 5. rok platnosti patentu možno považovať za ojedinelú a výnimočnú a urobenú chybu za ojedinelú v inak uspokojivo fungujúcom systéme. Úrad by mal tiež zachovať určitú konzistenciu pri rozhodovaní, inak by majiteľ nemal vieru v spravodlivý proces a rozhodovacia prax úradu by bola roztrieštená. V dôsledku toho by potom majitelia patentov nemali žiadnu právnu istotu na získanie ich práv.

Záverom majiteľ požiadal o opätovné posúdenie jeho žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, pri ktorom prvostupňový orgán podľa jeho názoru aplikoval nespravodlivo prísny prístup, a taktiež požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a jeho žiadosti vyhovel.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov s ohľadom na § 59 ods. 1 predmetného zákona preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 13 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na počítanie lehôt, doručovanie, rozhodnutie a opravné prostriedky vo veciach udržiavacích poplatkov s výnimkou ustanovenia § 9 ods. 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udržiavací poplatok je riadne zaplatený, ak bol zaplatený najskôr jeden rok pred dňom jeho splatnosti. Ak bol udržiavací poplatok zaplatený skôr ako jeden rok pred dňom jeho splatnosti, úrad ho uzná za riadne zaplatený len na základe písomnej žiadosti poplatníka a pod podmienkou, že bol zaplatený vo výške uvedenej v sadzobníku v čase jeho platenia.

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nebol udržiavací poplatok zaplatený v lehote podľa odsekov 1 až 3, môže ho poplatník zaplatiť dodatočne v lehote šesť mesiacov odo dňa jeho splatnosti. V tomto prípade je poplatník povinný zároveň so splatným udržiavacím poplatkom zaplatiť príplatok vo výške splatného udržiavacieho poplatku. Ak neboli udržiavací poplatok a príplatok zaplatené v plnej výške ani v dodatočnej lehote, má sa za to, že udržiavací poplatok nebol zaplatený. Úrad sumu, ktorú prijal, vráti poplatníkovi do 30 dní odo dňa márneho uplynutia dodatočnej lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak poplatník napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú lehotu na zaplatenie udržiavacieho poplatku, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú nemohol zaplatiť udržiavací poplatok, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 8 ods. 4.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poplatník je zároveň povinný žiadosť v lehote podľa odseku 1 odôvodniť, najmä uviesť skutočnosti, ktoré bránili zaplateniu udržiavacieho poplatku, a uviesť deň zániku prekážky, pre ktorú nemohol udržiavací poplatok zaplatiť.

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak má úrad pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, vyzve poplatníka, ktorý podal žiadosť, aby svoje tvrdenia preukázal.

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad zamietne žiadosť, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo ak poplatník, ktorý podal žiadosť, nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní poplatníkovi, ktorý podal žiadosť, vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.

V súvislosti s právnou úpravou inštitútu *restitutio in integrum* vo všeobecnosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v systéme práva priemyselného vlastníctva predstavuje uvedenie do predošlého stavu taký procesný inštitút, ktorý predpokladá existenciu objektívnej prekážky, ktorá účastníkovi konania bránila dodržať zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie určitého úkonu. Následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva účastníka. V prípade márneho uplynutia lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku za určitý rok platnosti patentu, ako je to v posudzovanom prípade, je takýmto následkom jeho zánik. Ako vyplýva z právnych predpisov jednotlivých práv priemyselného vlastníctva, resp. zo zákona o poplatku, ktorý je v prípade poplatku za udržanie platnosti patentu, európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín *lex specialis* k zákonu č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prioritnou podmienkou potrebnou pre úspešné uplatnenie inštitútu uvedenia do predošlého stavu je, okrem splnenia formálnych náležitostí, aby účastník konal vo veci s „*náležitou starostlivosťou, ktorú si vyžadovali okolnosti*“. Keďže zákonodarca v jednotlivých právnych predpisoch z oblasti priemyselného vlastníctva tento pojem nedefinuje, je jeho výklad plne v dispozícii úradu, ktorý pri hodnotení splnenia alebo nesplnenia uvedenej podmienky postupuje v jednotlivých prípadoch samostatne a nezávisle podľa príslušných právnych predpisov z danej oblasti priemyselného vlastníctva (tzn. v prípade nezaplatenia udržiavacieho poplatku za patent podľa zákona o poplatku a pod.), pričom zohľadňuje špecifiká a charakteristiky konkrétneho práva priemyselného vlastníctva a daného prípadu.

V ďalšom sa orgán rozhodujúci o rozklade zameria na merito veci a na prvostupňovom orgáne správne uplatnený § 10 zákona o poplatku. Pri hodnotení, či podaná žiadosť o uvedenie do predošlého stavu napĺňa zákonné podmienky, je v prvom rade potrebné preskúmať splnenie formálnych náležitostí jej podania, t. j. či žiadosť bola podaná v stanovenej lehote (objektívnej a subjektívnej), či bol zaplatený správny poplatok za jej podanie, či bol spolu s ňou urobený zmeškaný úkon a či bola žiadosť náležite odôvodnená. Následne je potrebné prísť k zisťovaniu splnenia vecných podmienok uplatnenia žiadosti, t. j. či k zmeškaniu lehoty došlo napriek náležitej starostlivosti účastníka, ktorú si vyžadovali okolnosti.

V posudzovanom prípade, ako to vyplýva z obsahu spisu, mal byť sporný udržiavací poplatok za 5. rok platnosti patentu (v dôsledku nezaplatenia ktorého došlo k jeho zániku) zaplatený do 9. januára 2012, pričom tento bolo možné uhradiť ešte v dodatočnej lehote šiestich mesiacov odo dňa jeho splatnosti, t. j. do 9. júla 2012. Od tohto dátumu (9. júla 2012) možno počítať objektívnu dvanásťmesačnú lehotu, v ktorej zákon o poplatku umožňuje účastníkovi konania podať žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vzhľadom na to, že majiteľ požiadal o uvedenie do predošlého stavu podaním doručeným úradu 23. mája 2013, pričom zaplatil zákonom požadovaný poplatok za podanie predmetnej žiadosti a zároveň vykonal zmeškaný úkon, t. j. uhradil udržiavací poplatok za 5. rok platnosti patentu, možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade objektívnu dvanásťmesačnú lehotu považovať za zachovanú. V rámci plynutia uvedenej objektívnej lehoty je ďalej nevyhnutné skúmať dodržanie subjektívnej dvojmesačnej lehoty na podanie predmetnej žiadosti a vykonanie zmeškaného úkonu, ktorá začína plynúť momentom zániku prekážky, pre ktorú účastník nemohol úkon vykonať. V tejto súvislosti majiteľ za deň zániku prekážky, pre ktorú nemohol zmeškaný úkon vykonať, označil 3. apríl 2013, kedy jeho zástupca (spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P.) zistil, že ako v európskom patentovom registri, tak aj v slovenskom patentovom registri, je predmetný patent vedený ako zaniknutý. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj subjektívnu dvojmesačnú lehotu možno v preskúvanom prípade považovať za zachovanú.

V nadväznosti na uvedené možno formálne podmienky žiadosti o uvedenie do predošlého stavu považovať za naplnené.

Pokiaľ ide o splnenie vecných podmienok na podanie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, v tomto ohľade je potrebné preskúmať, či majiteľ udržiavací poplatok za 5. rok platnosti patentu nezaplatil z objektívnych dôvodov, teda z dôvodov, ktoré sám nezavinil, a ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení primeranej starostlivosti, ktorú od neho možno požadovať, pričom uvedenie a preukázanie takýchto skutočností je výlučne v jeho dispozícii.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť, nakoľko majiteľ nekonal s náležitou starostlivosťou, ktorú si vyžadovali okolnosti. Nesplnenie tejto podmienky pritom odôvodnil tým, že patentová kancelária MarkOffice mala v prípade nejednoznačných inštrukcií povinnosť žiadať za účelom zachovania náležitej starostlivosti o ich spresnenie, čo v predmetnom prípade neurobila. Tiež v rozpore s tým, ako si vyložila tieto inštrukcie, si fakturovala odmenu za uhradenie udržiavacieho poplatku za 5. rok platnosti patentu a túto faktúru spolu s bankovým príkazom na úhradu platby tohto udržiavacieho poplatku odoslala spoločnosti ABG PATENTES, S. L. Okrem toho podľa prvostupňového orgánu spoločnosť ABG PATENTES, S. L. mala povinnosť skontrolovať, či jej inštrukcie boli skutočne vykonané. Zároveň, ak by prekontrolovala dokumentáciu, ktorá jej bola zaslaná patentovou kanceláriou MarkOffice, zistila by, že kópia bankového príkazu sa netýkala patentu č. E 11742. Dôsledkom nevykonania uvedených kontrolných úkonov bola okrem zmeškania lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku za 5. rok platnosti patentu aj nesprávna fakturácia úkonov spoločnosti ABG PATENTES, S. L. voči majiteľovi. Prvostupňový orgán taktiež poukázal na to, že ani nový zástupca majiteľa spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P., ktorá prebrala zastupovanie po spoločnosti ABG PATENTES, S. L., nevykonala s náležitou starostlivosťou kontrolu stavu validácií predmetného európskeho patentu v jednotlivých designovaných krajinách, pretože ak by skontrolovala odkaz z európskeho patentového registra na národný register, zistila by, že udržiavací poplatok za 5. rok nebol k dátumu vykonania kontroly zaplatený. V danom čase pritom ešte stále plynula dodatočná lehota na jeho zaplatenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán skonštatoval, že v danom prípade nešlo o kombináciu malých vzájomných nedorozumení medzi zástupcami majiteľa, ako to tvrdil majiteľ, ale o postupnosť viacerých po sebe nasledujúcich pochybení na ich strane, a teda zo strany majiteľa, resp. jeho zástupcov nebola vynaložená náležitá starostlivosť, ktorú si vyžadovali okolnosti.

Prvostupňový orgán zároveň poukázal na to, že pri presunoch spravovania portfólia duševného vlastníctva medzi subjektmi je potrebné postupovať s náležitou starostlivosťou, pretože prípadná chyba alebo strata

údajov môže mať za následok definitívnu stratu práv. Na jednej strane zostáva faktom, že spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P. ako nový zástupca majiteľa kontaktovala predchádzajúcich zástupcov za účelom získania informácií týkajúcich sa stavu a termínov patentového portfólia majiteľa. Na strane druhej overovala tieto informácie v európskom patentovom registri 30. marca 2012, pričom vzhľadom na termín validácie, ktorá musela byť vykonaná pred 9. februárom 2012, ju mala urobiť v národnom registri tak, ako ju urobila pri bežnej kontrole stavu rôznych patentov a patentových prihlášok majiteľa, počas ktorej 3. apríla 2013 zistila, že ako v európskom, tak aj v slovenskom patentovom registri je predmetný patent uvedený ako zaniknutý.

S takýmto záverom sa majiteľ v podanom rozklade nestotožnil a zdôraznil, že vecné podmienky podanej žiadosti o uvedenie do predošlého stavu boli splnené. Taktiež mal za to, že prvostupňový orgán aplikoval pri posudzovaní podmienky náležitej starostlivosti nespravodlivo prísny prístup.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán pri výklade pojmu „*náležitá starostlivosť, ktorú si vyžadovali okolnosti*“ správne vychádzal zo zmyslu a účelu inštitútu uvedenia do predošlého stavu, pričom prihliadol aj na odôvodnenie uvedené majiteľom v podanej žiadosti (resp. vo vyjadrení z 28. februára 2014), a tiež na právny kontext patentového práva, následky nezaplatenia udržiavacieho poplatku za patent a špecifiká daného prípadu. Je zrejmé, že účelom a zámerom náležitej starostlivosti je okrem iného zabrániť tomu, aby ojedinelá chyba v inak uspokojivo fungujúcom systéme viedla k strate významných práv, pričom nemožno vylúčiť, že aj napriek všetkej náležitej starostlivosti dôjde k ojedinalej chybe v zložitých veciach, teda v takom prípade pôjde o chybu výnimočnú. Na druhej strane však nesprávny postup zástupcu majiteľa vyplývajúci z nesprávneho pochopenia inštrukcií, bez akejkoľvek žiadosti o ich bližšie spresnenie, a následná nedôslednosť tohto a ďalších dvoch zástupcov majiteľa pri kontrole zaplatenia udržiavacieho poplatku za 5. rok platnosti patentu, nemôže podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predstavovať splnenie povinnosti náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti prípadu. Nešlo totiž o výnimočné okolnosti a/alebo ojedinelú chybu v inak uspokojivo fungujúcom systéme na monitorovanie lehôt, ako argumentoval majiteľ, ale priamou príčinou nezaplatenia príslušného udržiavacieho poplatku bola postupnosť viacerých po sebe nasledujúcich pochybení na strane zástupcov majiteľa, ako to konštatoval prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Na uvedenom nemení nič ani skutočnosť, že v dôsledku zmeny v osobe väčšinového akcionára v spoločnosti majiteľa prešla správa a sledovanie portfólia jeho duševného vlastníctva zo spoločnosti ABG PATENTES, S. L. na spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že pri zmene zástupcu spravujúceho portfólio duševného vlastníctva je potrebné postupovať s náležitou starostlivosťou, pretože akákoľvek chyba alebo strata údajov môže znamenať definitívnu stratu práv na strane majiteľa. Zo skutočností uvádzaných majiteľom pritom vyplýva, že spoločnosť Durán-Corretjer, S. L. P. uskutočnila prvú kontrolu v európskom patentovom registri 30. marca 2012 a následnú až 3. apríla 2013, kedy zistila zánik patentu. Zároveň po prevzatí právneho zastúpenia e-mailom z 11. apríla 2012 požiadala patentovú kanceláriu MarkOffice o informáciu o stave validácie patentu v Slovenskej republike, na ktorý patentová kancelária MarkOffice odpovedala až po viacerých pripomienkach (z 18. apríla 2012, 26. apríla 2012 a 8. mája 2012) dňa 10. mája 2012 s tým, že od úradu nemá žiadne nové oznámenie a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade uvedený postup spoločnosti Durán-Corretjer, S. L. P. v žiadnom prípade nevykazuje znaky konania s náležitou starostlivosťou, ktorú si vyžadovali okolnosti, čo je dané jednak tým, že od vykonania prvej kontroly údajov v európskom patentovom registri bola táto spoločnosť viac ako rok pasívna pri preverovaní údajov uvedených v tomto registri (t. j. od 30. marca 2012 do 3. apríla 2013), a jednak aj tým, že po viacerých neúspešných pokusoch o kontaktovanie patentovej kancelárie MarkOffice si tieto údaje a stav konania nepreverila iným nezávislým spôsobom.

Ani argument majiteľa ohľadom nespravodlivo prísneho posúdenia jeho žiadosti o uvedenie do predošlého stavu prvostupňovým orgánom či poukazovanie na princíp primeranosti nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade v danom prípade za dostatočné a relevantné a k tomuto uvádza nasledovné. V prípade spoločností s veľkým množstvom patentov, ktoré sa rozhodnú poveriť agendou platenia udržiavacích poplatkov špecializované spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti, povinnosť a plná zodpovednosť za včasnú úhradu príslušných poplatkov prechádza na poverenú spoločnosť. Je potom vecou takejto spoločnosti, aby s náležitou starostlivosťou zodpovedajúcou povahe a dôležitosti sledovaných lehôt pristúpila k opatreniam, ktoré minimalizujú riziko zlyhania v procese monitorovania lehôt. V preskúmanom prípade však nebolo preukázané vynaloženie náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami prípadu, a to ani jedným z troch zástupcov majiteľa, a teda strata práva majiteľa v danom prípade je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade primeraná vo vzťahu k pochybeniam a nedôslednosti jeho zástupcov.

Pokiaľ ide o poukazovanie majiteľa na iné konania pred EPÚ vo veciach uvedenia do predošlého stavu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Na rozdiel od prípadu zn. J 0003/05 – 3.1.1, ktorý sa týkal chyby vo vzájomnej komunikácii prihlasovateľa s EPÚ, úrad v preskúmanom prípade nevychádzal z nesprávnych údajov či nejasných inštrukcií od zástupcu majiteľa, ale to patentová kancelária MarkOffice nesprávne pochopila inštrukcie od spoločnosti ABG PATENTES, S. L. Požiadat' o ich objasnenie bolo povinnosťou patentovej kancelárie MarkOffice, nie úradu, ktorý v rámci konania o zverejnení a sprístupnení prekladu predmetného európskeho patentového spisu nemal a nemohol mať vedomosť o vzájomnej komunikácii medzi zástupcami majiteľa. Odkazovanie na tento prípad je preto potrebné považovať za bezpredmetné, keďže skutkový stav v ňom opísaný je zjavne iný ako v preskúmanom prípade. Rovnako aj v druhom prípade – rozhodnutie zn. T 0469/93 – 3.4.2 bol skutkový stav odlišný od posudzovaného prípadu. K zmeškaniu lehoty v tomto prípade došlo na základe nedorozumenia pri komplikovanom prechode vlastníctva firmiem, v rámci ktorého sa firma pôvodného majiteľa patentu rozdelila na dve firmy, z ktorých firma, na ktorú rozdelením prešli práva k patentu, následne prešla k ďalšej firme, ktorá mala prevziať zodpovednosť za dohľad nad patentovými záležitosťami. Aj v preskúmanom prípade síce došlo k zmene väčšinového akcionára spoločnosti majiteľa, avšak k tejto zmene sa pridali aj ďalšie okolnosti, ktoré mali za následok zmeškanie lehoty na zaplatenie príslušného udržiavacieho poplatku.

Napokon majiteľ odkázal aj na rozhodnutie úradu zn. EP 1 740 422/ E 3153 II/175-2010 z 21. decembra 2010, ktorým bolo rozhodnutie prvostupňového orgánu zmenené tak, že žiadosti o uvedenie do predošlého stavu bolo vyhovené. Dôvodom tohto konštatovania bola skutočnosť, že nedodržanie lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku bolo spôsobené ojedinelou, resp. mimoriadnou chybou, ktorú aj napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti nemožno vylúčiť. V danom prípade zamestnankyňa spoločnosti špecializovanej na platenie udržiavacích poplatkov chybné poznačila údaj v papierovom systéme na sledovanie lehôt, ktorý sa premietol zároveň aj do elektronického systému, pričom bolo preukázané, že práca tejto pracovníčky bola rutinne kontrolovaná všetkými patentovými zástupcami kancelárie a tento prípad bol prvým, kde pracovníčka pochybila pri zadávaní údajov do monitorovacieho systému na udržiavanie platnosti patentov. Je teda zjavné, že aj v tomto prípade bol skutkový stav iný ako v preskúmanom prípade, kedy po subjektívnom pochybení jedného zástupcu majiteľa, ktorý navyše nebol zaťažený takým množstvom patentových spisov, aby toto pochybenie bolo možné považovať za ojedinelú či nepredvídateľnú chybu, nasledovala nedôslednosť jedného zástupcu a tiež ďalších dvoch zástupcov pri následnej kontrole zaplatenia príslušného udržiavacieho poplatku. Sled týchto okolností, tak ako sú opísané a analyzované vyššie, nie je možné v žiadnom prípade považovať za ojedinelú chybu v inak uspokojivo fungujúcom systéme monitorovania lehôt.

Z uvedeného podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nesporne vyplýva, že ani poukazovanie na iné prípady, o ktorých sa konalo pred EPÚ či úradom, nedokáže v danom prípade zmeniť záver o nenaplnení jednej z podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, konkrétne podmienky náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti. Navyše nebolo zistené, že by prvostupňové rozhodnutie vybočovalo z rozhodovacej línie úradu vo veciach uvedenia do predošlého stavu.

Záverom možno zhrnúť, že pochybenie jedného zástupcu majiteľa a následnú nedôslednosť tohto a ďalších dvoch zástupcov nie je možné považovať za ospravedlniteľné chyby, a preto následky z toho vyplývajúce je nutné klasifikovať ako primerané starostlivosti, ktorú v preskúmanom prípade venovali zástupcovia majiteľa zaplateniu udržiavacieho poplatku za 5. rok platnosti patentu.

Na základe vyššie uvedených skutočností považuje orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie a záver o nesplnení zákonných podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 zákona o poplatku za vecne správne, nakoľko majiteľ v preskúmanom prípade relevantným spôsobom nepreukázal splnenie hmotnoprávnej podmienky náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Zároveň je potrebné uviesť, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Rott, Růžička & Guttmann,
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava