

Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Expert Evidence for the Purpose of Review of Inventive Activity Assessment by the Industrial Property Office of the Slovak Republic

Samuel RYBNÍKÁR*¹

ABSTRAKT

Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019, v ktorom sa Najvyšší súd SR 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 otázke správneho súdneho prieskumu posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. patentoch, dodatkových ochranných osvedčeníach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) tohto zákona, predovšetkým k problematike znaleckého dokazovania, ako jedného z kľúčových inštitútov, dôležitých pre náležité preskúmanie zákonnosti posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci povolenej správnej úvahy.

ABSTRACT

In the contribution the author presents legal conclusions of the Supreme Court of the Slovak Republic's judgment of 18 June 2020, file No. 3 Spv 2/2019, in which the Supreme Court of the Slovak Republic ruled on the cassation complaint against the judgment of the Regional Court in Banská Bystrica of 26 September 2018, proceedings No. 23 S 34/2013-453. In its judgment the Supreme Court of the Slovak Republic has expressed its views on the issue of administrative judicial review of the inventive activity assessment by the Industrial Property Office of the Slovak Republic under the provision of Section 8 paragraph 1 of the Act No. 435/2001 Coll. on Patents, Supplementary Protection Certificates and on Amendment of Other Acts (The Patent Act) in the proceedings on patent revocation under the provision of Section 46 paragraph 1 letter a) thereof. In particular it has focused on expert evidence as one of the key instruments important for diligent examination of lawfulness of inventive activity assessment by the Industrial Property Office of the Slovak Republic as a part of administrative judicial proceedings.

Kľúčové slová

patent, kasačná sťažnosť, zrušenie patentu, vynálezcovská činnosť, znalecký posudok

Key words

patent, cassation complaint, patent revocation, inventive activity, expert opinion

* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

¹ Mgr. Samuel Rybníkář, PhD., je asistentom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a odborným asistentom na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; e-mail: samuel.rybnikar@truni.sk.

Úvod

V minulom čísle časopisu boli čitateľom predstreté závery rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v oblasti súdneho prieskumu rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) 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 PZ) – rozsudok zo 14. januára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2018, vec Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Najvyšší súd SR sa v publikovanom rozhodnutí vyjadril predovšetkým k rozsahu správneho súdneho prieskumu posudzovania vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci povolenej správnej úvahy podľa ustanovenia § 8 ods. 1 PZ v konaní o zrušení patentu. Prezentujeme ďalšie aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, v ktorom obsahuje právne závery vo vzťahu k vykonaniu znaleckého dokazovania na účely preskúmania zákonnosti povolenej správnej úvahy Úradu priemyselného vlastníctva SR pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 ods. 1 PZ v konaní o zrušení patentu – rozsudok z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019. Cieľom tohto príspevku nie je podať právnu analýzu či kritiku tohto rozhodnutia, s jeho závermi sa možno stotožniť.

1 Rozhodnutie správneho súdu

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako krajský súd) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj ako SSP) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného (Úrad priemyselného vlastníctva SR) č. PP 598-94/P 278971 II/149-2012 zo 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) PZ zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie zn. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 z 20. februára 2012.

Rozhodnutím č. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 z 20. februára 2012 Úrad priemyselného vlastníctva SR ako prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) PZ 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 proti napadnutému riešeniu, ktorý samostatne preukazuje, že napadnutý patent v čase podania na Úrad priemyselného vlastníctva SR nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti.

Krajský súd v intenciách zrušovacieho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 sp.

zn. 3 Sžhuv 1/2014 nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odboru priemyselného vlastníctva Ing. Y. Ustanovený znalec predložil znalecký posudok č. 04/2018 z 16. apríla 2018. Na základe predloženého znaleckého posudku mal krajský súd za preukázané, že zariadenie opísané 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 prevedení 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 užívaného motorového vozidla a jeho oprávneného užívateľa, pričom zariadenia podľa napadnutého slovenského patentu nezabezpečujú úplnú identifikáciu užívateľa, a teda sú 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 zrejme, 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 na záver uviedol, že s ostatnými žalobnými námietkami sa vysporiadal vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí, ktoré bolo v tejto časti potvrdené rozhodnutím Najvyššieho súdu SR z 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 vynálezovskej činnosti.

2 Kasačná sťažnosť

Proti rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca Ing. X. (sťažovateľ) zastúpený advokátom v zákonnej lehote 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 60 dní od prebratia spisu s úlohou objasniť, či riešenie „zariadenia na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ je alebo nie je výsledkom vynálezovskej činnosti; rovnako nevysporiadanie sa znalca ani 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 na vypracovanie 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 prietahy v konaní spôsobené tým, že krajský súd nijakým spôsobom neurogoval znalca k vypracovaniu znaleckého posudku, ktorý nebol predložený od 23. júna 2016, kedy bol znalec ustanovený uznesením krajského súdu. Ďalej mal za to, že krajský súd zadal znalcovi úlohu, ktorá je v rozpore so zákonom a 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 opisom ním tvrdených rozhodných skutočností. Uviedol, že v znaleckom posudku Ing. Y. ani v napadnutom rozhodnutí krajského súdu nebola vyriešená otázka ohľadom absencie vynálezovskej činnosti, a preto žiadal kasačný súd, aby sa touto otázkou zaoberal. Mal za to, že krajský súd sa nevysporiadal s otázkami o nedostatku vynálezovskej činnosti, čím nedošlo k odstráneniu rozporov zásadných pre spravodlivé rozhodnutie vo veci. Záverom tvrdil, že žalovaný neunesol dôkazné bremeno.

3 Posúdenie veci kasačným súdom

Z ustanovenia § 8 ods. 1 PZ v znení účinnom k 20. februára 2012 je zrejmé, že podľa zákona posudzovať otázku vynálezovskej 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 vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 PZ 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 vynálezovskej činnosti môže v zmysle § 8 PZ 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 z 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, zhrnujúco bolo možné uviesť, že predložený znalecký posudok obsahuje množstvo chýb týkajúcich sa použitých podkladov, opisu 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 z 15. októbra 2019 v spojení s rozhodnutím č. 34416/2019/153 z 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 na posúdenie a rozhodnutie veci krajským súdom, pretože tento znalecký posudok nie je možné považovať za zákonný dôkaz. Vzhľadom na to, že otázka posúdenia vynálezovskej 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), na 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. Voľná 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 PZ 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 na 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.

Literatúra

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2015 sp. zn. 3 Sžhuv 1/2014.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019.

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2018 č. k. 23 S 34/2013-453.

duševné

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



vlastníctvo

REVUE PRE TEÓRIU A PRAX
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

je tu pre vás 25 rokov!

... PRETOŽE CHCEME, ABY INFORMÁCIE ZO SVETA DV BOLI DOSTUPNÉ KAŽDÉMU,

... PRETOŽE SME TU PRE INDIVIDUÁLNYCH PRIHLASOVATEĽOV,

... PRETOŽE SME TU PRE UNIVERZITY A VÝSKUMNÉ STREDISKÁ,

... PRETOŽE SME TU PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY,

... PRETOŽE OTVORENÁ VEDA JE BUDÚCNOSŤ,

... PRETOŽE SI VÁŽIME NAŠICH ČITATEĽOV,

... PRETOŽE KRÁČAME S DOBOU,

... A PRETO SME **OPEN ACCESS!**



Časopis Duševné vlastníctvo od roku 2021 vydávame vo forme otvoreného prístupu. Elektronická verzia časopisu sa stala voľne dostupnou každému so záujmom o problematiku duševného vlastníctva. Rovnako vychádzame v ústrety fanúšikom tlačenej verzie časopisu. Naďalej si budete môcť objednať ročné predplatné, resp. kúpiť si samostatne každé číslo. Cena tlačenej verzie časopisu zostáva nezmenená, informácie týkajúce sa odberu nájdete na www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo.