

I. PATENTOVÉ PRÁVO

1. Záonné predpoklady patentovateľnosti vynálezu

§ 4, § 5 ods. 1, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 1, § 9, § 46 ods. 1 a 2 Patentového zákona

Predpokladom uznania riešenia vynálezu za patent je splnenie kogentných podmienok stanovených v Patentovom zákone, teda riešenie je nové, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľné. Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky a za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky a za priemyselne využiteľný sa považuje, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. Len vynálezom, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené Patentovým zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva patenty, inak prihlášku zamietne.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2014, sp. zn. 6 Sžhuv 7/2013)

Z odôvodnenia

Z obsahu administratívneho spisu, tvoriaceho súčasť spisového materiálu krajského súdu odvolací súd zistil, že Úrad priemyselného vlastníctva prvostupňovým rozhodnutím sp. zn. PP 101-95/patent 282524-I/75-2010 z 30. novembra 2010 vo veci návrhu na zrušenie patentu č. 282524, majiteľom ktorého bol žalobca, s názvom „Opticky čisté soli (-)-enantioméru pyridylmetylsulfinyl-LH-benzimidazolových zlúčenín, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu“, podaného navrhovateľom Zentiva, k.s., U Kabelovny 130,102 37 Praha 10 Česká republika, rozhodol podľa § 46 ods.1, písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. tak, že patent č. 282524 sa zrušuje. Proti uvedenému prvostupňovému rozhodnutiu podal žalobca rozklad, súčasťou ktorého vecného odôvodnenia boli aj dokumenty, ktoré žalobca nepredložil v priebehu prvostupňového konania a tieto predložil až dodatočne v odvolacom konaní.

O rozklade rozhodol preskúvaným rozhodnutím Predseda Úradu priemyselného vlastníctva rozhodnutím pod sp. zn. PP 101-95/patent 282524 II/143-2012 z 5. decembra 2012 (rozhodnutie napadnuté žalobou) tak, že podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku v spojení s § 46 ods. 2 v nadväznosti na § 8 zákona č. 435/2001 Z. z. sa rozhodnutie sp. zn. PP 101-95/patent 282524-I/75-2010 z 30. novembra 2010 mení tak, že patent č. 282524 sa čiastočne zrušuje a patentové nároky uvedené pod č. 1 až 6 rozhodnutia sa obmedzujú a stanovujú v rozsahu špecifikovanom v rozhodnutí.

Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že žalovaný po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia dospel k záveru, že predmet patentových nárokov 1 až 4,

II. PRÁVO ÚŽITKOVÝCH VZOROV

16. Otázka zápisnej spôsobilosti úžitkového vzoru je právnou otázkou

§ 119, § 120 SSP

§ 4, § 44 Zákona o úžitkových vzoroch

I. Otázka posúdenia, či bol predmet ochrany úžitkového vzoru v čase jeho zápisu spôsobilý na zápis podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, je otázkou právnou a orgán verejnej správy vychádza pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného na základe hodnotenia dôkazov. Správna úvaha orgánu verejnej správy sa preto v takomto prípade uplatní iba v obmedzenom rozsahu. Skutkové a právne závery orgánu verejnej správy o týchto otázkach správny súd preskúma v rámci riadneho posudzovania námietok uplatnených v žalobe, a to v plnom rozsahu.

II. Ak v konaní pred správnym súdom vyjde najavo nevyhnutnosť posúdenia odborných otázok, správny súd si môže vyžiadať odborné vyjadrenie, príp. i znalecký posudok, s výnimkou prípadov, v ktorých by si posúdenie danej veci nevyžadovalo osobitné odborné vedomosti.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. augusta 2016, sp. zn. 3 Sžhuv 2/2014, publikovaný v ZSR č. 7/2016 pod publikačným číslom R 67/2016)

Z odôvodnenia

Zrušenie, resp. výmaz zapísaného predmetného úžitkového vzoru v príslušnom registri úradu priemyselného vlastníctva sa bezprostredne dotýka majiteľa predmetného úžitkového vzoru a jeho právnej sféry, a preto v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nesporne takémuto subjektu potom prináleží i súdna ochrana v oblasti správneho súdnictva. Európsky súd pre ľudské práva vyjadril napríklad aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru vo veciach patentového práva, a to priamo v rozsudku z 20. novembra 1995, *British-American Tobacco Company Ltd. proti Holandsku*, sťažnosť č. 19589/92, bod 67.

Najvyšší súd SR sa preto nemohol stotožniť s argumentáciou krajského súdu, ktorý dôvodil, že v danom prípade „žalobca sa zameriava iba na technickú stránku veci, pričom posudzovanie technickej stránky veci je podľa § 248 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku vylúčené z prieskumnej činnosti správneho súdu a že vzhľadom k tomu, že posúdenie technického stavu veci patrí v tomto prípade do predmetu pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva vo forme správnej úvahy, nie je možné na tento predmet ustanoviť ani znalca“.

Najvyšší súd SR je toho názoru, že vyluku zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm.) Občianskeho súdneho poriadku možno na daný prípad uplatniť a v tomto prípade je potrebné tiež vykladať vyluku zo súdneho prieskumu správnym súdom výslovné

III. DIZAJNOVÉ PRÁVO

27. Záonné podmienky vzniku právnej ochrany dizajnu

§ 3 ods. 1, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1 a 2, § 32, § 36 ods. 1 písm. b) Zákona o dizajnoch

Základné podmienky pre zápis dizajnu do registra dizajnov upravuje § 3 ods. 1 Zákona o dizajnoch. V prvom rade zákon vyžaduje, aby dizajn bol v čase zápisu nový a mal osobitý charakter. Za nový dizajn sa považuje v prípade, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32 Zákona o dizajnoch), pričom dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch (§ 4 Zákona o dizajnoch). Z podmienky osobitného charakteru vyplýva požiadavka na celkový dojem, ktorý u informovaného užívateľa vyvoláva, aby sa odlišoval od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti, pričom pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu (§ 5 Zákona o dizajnoch). Osobitý charakter má dizajn vtedy, ak jeho vzhľad predstavuje taký súhrn vonkajších znakov, ktorý ako celok pri porovnaní so skôr zverejneným dizajnom, vyvoláva u hodnotiteľa, ktorým má byť informovaný užívateľ, odlišný celkový dojem. Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne a) dňom podania prihlášky alebo b) dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. decembra 2013, sp. zn. 5 Sžhuv 2/2013)

28. Skúmanie otázky novosti a osobitného charakteru dizajnu v konaní o výmaze dizajnu

§ 4 ods. 1 a 2, § 5 ods. 1 a 2, § 36 ods. 1 písm. a) a d) Zákona o dizajnoch

Z § 4 ods. 2 Zákona o dizajnoch vyplýva, že základnou podmienkou na to, aby došlo v konaní o výmaze zapísaného dizajnu podľa § 36 ods. 1 Zákona o dizajnoch k posudzovaniu novosti je konflikt dvoch dizajnov. Pokiaľ je dizajn iba jeden je zrejme, že sa nemá k čomu odlišovať v nepodstatných detailoch. Rovnako otázka osobitého charakteru podľa § 5 Zákona o dizajnoch predpokladá existenciu dvoch dizajnov.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2009, sp. zn. 3 Sžhuv 2/2009)

Z odôvodnenia

Najvyšší súd SR má za to, že v danom prípade v konaní ide o zásadnú právnu otázku posudzovania novosti v zmysle § 4 Zákona o dizajnoch a osobitého charakteru dizajnov podľa § 5 Zákona o dizajnoch. Najvyšší súd SR zistil, že v danom prípade nejde

Sedita“, ktorý v spojitosti s ďalšími prvkami dáva napadnutému rozhodnutiu rozlišovacia schopnosť.

48. Dvojfázovosť konania o námietkach proti zápisu ochranej známky do registra

§ 7, § 30 ods. 1, § 31 Zákona o ochranných známkach

Vychádzajúc z normatívneho textu obsiahnutého v § 30 a § 31 Zákona o ochranných známkach možno námietkové konanie rozdeliť do dvoch štádií. V rámci prvého štádia Úrad priemyselného vlastníctva posudzuje, či doručené námietky spĺňajú formálne podmienky, ktorými sú (i) aktívna legitimácia, (ii) dodržanie lehoty 3 mesiacov od zverejnenia prihlášky vo vestníku a (iii) odôvodnenie námietok a predloženie dôkazov a splnenie kvalitatívnych (materiálnych) predpokladov stanovených v § 7 Zákona o ochranných známkach. Konanie o námietkach následne vstupuje do druhého štádia za predpokladu, že námietky boli podané riadne a včas (a teda konanie o námietkach nebolo zastavené). Až v tomto druhom štádiu námietkového konania Úrad priemyselného vlastníctva upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2022, sp. zn. 6 Spv 1/2020)

49. Paralelné uplatnenie námietok a pripomienok proti zápisu označenia do registra

§ 29, § 30 Zákona o ochranných známkach

Zmyslom zavedenia inštitútu pripomienok je kontrola odbornej verejnosti nad nárokovanými výlučnými právami. Pripomienkami zákon umožňuje komukoľvek napadnúť podanú prihlášku označenia vylúčeného zo zápisu. Ich podanie je časovo obmedzené do zápisu ochranej známky do registra. Pripomienky aj námietky môže uplatniť jedna osoba v jednom podaní. Ak namietateľ vo svojich námietkach vznesie aj pripomienky, uplatňuje svoje právo ako ktokoľvek a Úrad priemyselného vlastníctva na tieto pripomienky musí brať zreteľ a musí sa riadne s nimi vysporiadať. Bol by nemiestny formalizmus, ak by namietateľ musel podávať dva druhy výhrad: námietky a pripomienky zvlášť.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. septembra 2017, sp. zn. 4 Sžh 2/2016)

VI. PRÁVO OBCHODNÝCH MIEN

83. Účel obchodného mena

§ 8, § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka

Názov (obchodné meno) právnickej osoby je jej nevyhnutným pojmovým znakom a slúži predovšetkým na jej identifikáciu, a tým na odlišenie od ostatných subjektov.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. mája 2001, sp. zn. 6 Sž 99/00, publikovaný v ZSP pod publikačným číslom 36/2001)

84. Rozsah právnej ochrany obchodného mena

§ 8, § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka

Ustanovenie § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka sa týka ochrany obchodného mena tak osôb právnických, ako aj osôb fyzických, ak sú podnikateľmi. Dodatok k obchodnému menu fyzickej osoby, pokiaľ je v súlade s § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka, tvorí nedeliteľnú súčasť obchodného mena, a preto v jeho rámci požíva absolútnu právnu ochranu.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2001, sp. zn. Obdo V. 67/99, publikovaný v ZSR č. 5/2001 pod publikačným číslom R 89/2001)

85. Vyvolanie nebezpečenstva zámenny a parazitovanie na povesti neoprávneným používaním obchodného mena

§ 8, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 44 ods. 1, § 44 ods. 2 písm. c) a d), § 47 ods. 1 písm. a), § 48, § 53 Obchodného zákonníka

Vyvolaním nebezpečenstva zámenny v hospodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja súťažitelia majú zapísanú v obchodnom registri tú istú právnu formu obchodnej spoločnosti, to isté sídlo a podnikajú v tom istom predmete činnosti.

Takéto používanie časti obchodného mena súťažiteľa, ktoré je navyše skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiteľa, je v hospodárskej súťaži súčasne aj parazitovaním na povesti podnikateľa.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. júna 2000, sp. zn. 1 Obo 344/99, publikovaný v ZSR č. 3/2001 pod publikačným číslom R 48/2001)