



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce **K. S., n. v. d.**, zastoupeného JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem Brno, Poštovská 8c, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví** se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 4. 2002, zn. PV 1992-89,

t a k t o :

- I.** Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 4. 2002, zn. PV 1992-89, **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- II.** Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 4650 Kč k rukám právního zástupce žalobce, a to do 30 dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

I.

Žalobce se domáhá žalobou zrušení rozhodnutí ze dne 30. 4. 2002, zn. PV 1992-89, jímž předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 5. 1997, jímž byl v řízení o návrhu U. R. zrušen v plném rozsahu a od počátku platnosti patent, nazvaný „V. r. p. u. t.“, jehož majitelem byl žalobce. [Poznamenává se, že U. R. již předtím proti patentu neúspěšně brojil: nejprve se domáhal zamítnutí přihlášky, poté jeho zrušení z důvodu nedostatku novosti].

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 22. 9. 1993 žalobci patent na vynález nazvaný „V. r. p. u. t.“. Patentový nárok zněl takto: „*Víceúčelová rukojeť pro upnutí trnu, zejména brusného k ostření nožů, opatřená podélnou dutinou pro zapuštění trnu a vnějším obvodovým závitem pro našroubování zajišťovací matice, před nímž je vytvořen vnější*

prstencový kužel s nejméně jedním axiálním průřezem, přičemž ve vnitřní stěně dutiny je vytvořen axiálně drážkovaný aretační prstenec, vyznačující se tím, že mezi vnějším prstencovým kuželem (7) a vnějším obvodovým závitem (5) je vytvořeno obvodové vybrání (6a) pro axiální deformaci vnitřní stěny dutiny (4)."

U. R. se návrhem ze dne 18. 9. 2006 domáhal u Úřadu průmyslového vlastnictví zrušení českého patentu v plném rozsahu podle § 23 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. (dále jen „patentový zákon“), neboť podstata řešení popsaná v přihlášce vynálezu nesplňovala v době podání (k 13. 1. 1992) podmínky pro udělení patentu. Poukazoval přitom mj. na patentovou přihlášku BG č. 2 176 862, zveřejněnou dne 7. 1. 1987, o názvu „Hrdlový spoj pro trubkové konstrukce“.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 23. 5. 1997, zn. PV 89-92, patent podle § 23 odst. 1 patentového zákona zrušil v plném rozsahu s tím, že zrušení působí od počátku platnosti patentu. Úřad dospěl k závěru, že uspořádání drážky mezi vnějším prstencovým kuželem a vnějším obvodovým závitem náleží ke stavu techniky a jeho aplikace v příbuzné technické oblasti tento stav nikterak neobohacuje; napadeným patentem chráněné řešení tak nevykazuje vynálezeckou činnost, a není proto patentovatelné ve smyslu § 3 odst. 1 patentového zákona. Problémem řešeným v napadeném patentu bylo zejména zvýšení obvodové deformovatelnosti stěny dutiny, kteréhožto účinku mělo být dosaženo obvodovým vybráním uspořádaným mezi vnějším prstencovým kuželem a vnějším obvodovým závitem. Závěr, že použití obvodové drážky pro zvýšení obvodové deformovatelnosti náleží ke všeobecným znalostem odborníka, dovodil Úřad (s přihlédnutím k § 14 vyhlášky č. 550/1990 Sb.) z toho, že v původním podání přihlášky vynálezu ze dne 13. 1. 1992, o který se opírá priorita patentu, nebyl tento znak uváděn jako podstatný a nebyly ani „diskutovány“ jeho funkce a účinky. V opačném případě by tento znak musel být vysvětlen již v původních „podlohách“ přihlášky a na konkrétním případě demonstrována vazba mezi tímto opatřením a očekávanými účinky. Funkce a účinky obvodového vybrání tak musely vyplývat z pouhého znázornění. Za tohoto předpokladu ovšem musí kvalitativně stejné funkce i účinky vyplývat z namítané GB přihlášky, ve které je analogické uspořádání drážky pouze vyobrazeno.

Rozklad podaný žalobcem předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 3. 11. 1998, zn. PV 89-92, zamítl a napadené rozhodnutí o udělení patentu potvrdil. Dospěl k závěru, že řešení podle napadeného patentu č. 278 345 vyplývá ze stavu techniky způsobem pro odborníka zřejmým, a nejedná se tedy o výsledek vynálezecké činnosti ve smyslu § 6 odst. 1 patentního zákona. Blízký stav techniky, k němuž je třeba přihlížet, představuje řešení obsažené v britské patentové přihlášce č. 217 862 (koncová část objímky s ohebnými jazýčky, upravenými pro stažení převlečnou maticí, z jejichž vnější strany je vytvořeno zeslabení). Koncová část objímky z britské přihlášky odpovídá deformační části řešení chráněného napadeným patentem; proto je pochybnost o tom, zda jde o záměrnou konstrukční úpravu nedůvodná. Rozhodná není ani odlišná klasifikace v systému mezinárodního patentového třídění. Pro posouzení otázky, zda řešení vyplývalo pro odborníka ze stavu techniky, je rozhodující, zda odborník mohl ve známém stavu techniky najít dostatečné vodítko pro to, aby toto řešení použil; takovým vodítkem byla i britská patentová přihláška. Pro porovnání napadeného technického řešení s namítaným řešením je rozhodující znění patentového nároku; z tohoto pohledu nelze souhlasit s tím, že – na rozdíl od provedení podle britské přihlášky – musí být obvodové vybrání podle napadeného patentu souvislé, neboť jednak jako souvislé není v patentových nárocích popsáno, a jednak to nelze dovozovat ani z účinku axiální deformace. Dále předseda konstatoval, že právo přihlašovatele

na provádění změn v průběhu řízení o přihlášce vynálezu nebylo dotčeno, neboť v rámci řízení v prvním stupni nebyl žádný ze znaků uvedených v patentovém nároku označen za nárok nad rámec původního podání ve smyslu § 14 vyhlášky č. 550/1990 Sb. Důvodná nebyla ani námitka, že se první instance nezabývala vytýkaným nedostatkem novosti: jelikož nebyla splněna podmínka vynálezecké činnosti, nebyl důvod ani pro zjišťování novosti; § 3 a § 4 správního řádu tak nebyly porušeny.

II.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 6. 2001, č. j. 5 A 97/98 - 61, rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V odůvodnění soud v prvé řadě sám omezil rozsah své přezkumné činnosti na námitky patentoprávní; dovodil, že vzhledem k tomu, že nemůže provádět dokazování, se technickými otázkami zabývat nemůže. Ohledně patentoprávních námitek potom soud formuloval tyto právní závěry:

1) Námitka, že v řízení o zrušení patentu je nutno nejprve zkoumat podmínku novosti, není důvodná; stačí, pokud je dodatečně shledáno, že jedna z podmínek patentovatelnosti nebyla v době udělení patentu splněna. Soud rovněž poznamenal, že žalovaný při jednání sám prohlásil, že řešení obsažené v napadeném patentu je nové, neboť nebylo seznatelné ze stavu techniky.

2) Závěr napadeného rozhodnutí, podle něhož zařídění namítacího materiálu z oblasti techniky podle mezinárodního třídění odlišné není podstatné (naopak podstatné je, že řešení obsažené v britské namítací přihlášce představuje blízký stav techniky), nemůže sám o sobě obstát. Rozhodnutí nezodpovídá na otázku, co je v daném směru rozhodným blízkým stavem techniky, a nevyvrací argumenty majitele patentu, proč v této blízké oblasti techniky nenalezl žalovaný nyní namítané řešení při rešerši, resp. při úplném průzkumu přihlášky. Není logický závěr, že to, co průzkumová instance za rozhodný stav techniky pro posouzení novosti a vynálezecké činnosti nepovažovala, lze od odborníka v daném oboru požadovat. Řešení, které je zapsané v obecných patentových třídách, nemůže být při úplném průzkumu pominuto: logický je vždy postup od obecného ke zvláštnímu. Pokud se ovšem zařídění namítacího materiálu podle mezinárodního třídění (F 16 B 7/04 // B 65H 75/34) liší od zařídění napadeného patentu (B 25 G 3/20, B 25 G 3/30), je tím spíše nutno odůvodnit závěr, že jde o blízký stav techniky (obě řešení jsou v odlišném oddílu, třídě, podtřídě, skupině apod.).

3) Opírá-li žalovaný závěr, že napadené řešení není výsledkem vynálezecké činnosti, o úvahu, že jde o přenesení řešení rychloupínací spojky z britského namítaného patentu do oblasti rezných materiálů, musí být zodpovězena otázka, zda v daném případě jsou oblasti, do nichž patří napadené a namítané řešení, oblastmi blízkými, a v jaké míře. Přenesení identického či ekvivalentního řešení z příbuzné oblasti je pro odborníka nasnadě, nemusí tomu tak však být u oblastí odlehlých (navíc je-li napadenému řešení přiznána novost). Nestačí proto pouhé tvrzení, že jde o příbuznou oblast.

4) Byl naprosto pominut důkaz předložený majitelem patentu v rámci rozkladového řízení – Protokol o zkoušce Strojírenského zkušebního ústavu. Úřad nemůže jako irelevantní důkaz pominout stanovisko státní zkušebny vypovídající o splnění technických parametrů výrobku, jehož se majitel patentu dovolává jako důkazu o rozdílnosti svého upínacího řešení oproti namítacímu materiálu a o vyšších účincích svého řešení. I přenesení je schopné

ochrany, vykazuje-li v nové oblasti nový nebo vyšší účinek. Jestliže žalovaný dospěl k závěru, že jde o přenesení z jedné blízké oblasti techniky do oblasti jiné, bylo nutno vypořádat se s předloženým protokolem o zkoušce, jímž byla tvrzena jednak odlišnost obou řešení, a především vyššího účinku řešení napadeného patentu. Majitel patentu má právo v řízení o zrušení patentu prokázat, že napadené řešení má kvalitativně nové či vyšší účinky oproti namítacímu řešení. Soud rovněž připomněl, že i zde platí ustanovení správního řádu o dokazování.

III.

Rozhodnutím ze dne 30. 4. 2002, zn. PV 1992-89, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad zamítl a napadené rozhodnutí o zrušení patentu ze dne 23. 5. 1997 potvrdil. Předseda porovnal na základě obsahu spisů napadené a namítané řešení a konstatoval, že z něj „zcela jasně vyplývá“, že na víceúčelovou rukojeť pro upnutí trnu podle napadeného patentu byla přenesena známá konstrukce, tj. že mezi vnějším prstencovým kuzelem a vnějším obvodovým závitem bylo vytvořeno obvodové vybrání. Přenesení známé konstrukce na jiný výrobek se nepovažuje za výsledek vynálezecké činnosti v případě, že vyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky a nejde nad rámec poznatků, které zřejmým způsobem ze stavu techniky vyplývají. Závěr, že řešení napadeného patentu vyplývalo pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky, dokazuje řešení z britské patentové přihlášky č. 2176862, u kterého je rovněž dosahována axiální deformace vnitřní stěny dutiny, i když to zde není výslovně uvedeno. Pokud by konstruktér hrdlového spoje pro trubkové konstrukce z namítané britské přihlášky nepožadoval, aby po utažení převlečné matice došlo k axiální deformaci vnitřní stěny dutiny, nenavrhl by v místech mezi vnějším prstencovým kuzelem a vnějším obvodovým závitem obvodové vybrání. Jak je totiž každému průměrnému odborníkovi dobře známo, jakékoli obvodové vybrání či zářez na tělese představuje pevnostně nevýhodný prvek, v němž dochází při silovém namáhání tělesa ke koncentraci napětí a vzniku oblasti složité napjatosti, ve které dochází dříve či později k porušení tělesa. Nelze proto pochybovat o tom, že záměrem konstruktéra u namítané přihlášky bylo docílit axiální deformace vnitřní stěny dutiny, a nikoli její neúčelné zeslabení. Pochybnost žalobce, zda toto zeslabení představuje záměrnou konstrukční úpravu, je vzhledem k vyobrazení v britské patentové přihlášce nedůvodná. Předseda rovněž odmítl tvrzení, že obvodové vybrání musí být souvislé, neboť takto není jednak v patentových nárocích napadeného patentu popsáno, a jednak to nelze dovozovat ani z účinku axiální deformace.

Předseda dále odmítl tvrzení, že u namítané přihlášky se jedná o zcela odlehlou oblast techniky. Jde naopak o blízký stav techniky, což se v rozhodnutí dovozuje z toho, že odpovídající řešení je nutno hledat jak v oblasti techniky zahrnující upotřebitelnost daného předmětu (víceúčelová rukojeť), tak jeho funkčnost (spojení a upevnění). To potvrzuje řada spisů, zařazených podle mezinárodního třídění jak do tř. B 25 G (rukojeti ručního náradí), tak do třídy F 16 (zařízení pro spojování a upevňování konstrukčních prvků), tj. do třídy, do které byla zařazena i namítaná britská přihláška.

Ohledně práva na úpravu patentových nároků konstatoval předseda totéž, co v předchozím řízení o rozkladu.

S protokolem vypracovaným Strojírenským zkušebním ústavem se předseda vypořádal tím, že jeho část ocitoval a konstatoval, že *„dané hodnocení, vyjádřené v šesti strojem psaných řádcích, je zcela obecné a nekonkrétní, neboť není blíže specifikováno,*

v čem je a v čem není princip upínání obdobný a v čem je a v čem není provedení shodné, a jako k takovému bylo k němu přihlédnuto“. Ke zjištění, že při působení síly $F = 500 \text{ N}$ po dobu jedné minuty nedošlo k uvolnění spojení mezi ocílkou a rukojetí, poznamenal, že podstatnými jsou pouze nové vlastnosti; ty však nebyly u řešení podle napadeného patentu zjištěny.

IV.

Rozhodnutí ze dne 30. 4. 2002 napadl žalobce u Vrchního soudu v Praze žalobou, došlou dne 17. 7. 2002.

V žalobě žalobce jednak namítal, že správní orgán nerespektoval závazný právní názor soudu, jednak že napadené rozhodnutí je v rozporu se skutečným hmotněprávním stavem, a v důsledku toho v rozporu s elementárními ustanoveními správního řádu (§ 3 odst. 1 a 4), a patentového zákona.

Žalobce upozornil na to, že už v předešlé žalobě a ve správním řízení napadal především tvrzení žalovaného, že namítací britská přihláška představuje blízký stav techniky, s nímž je odborník z daného oboru obeznámen a který je proto rozhodný pro posouzení, zda řešení podle žalobcova patentu splňuje podmínku vynálezecké činnosti. Poukázal též na rozhodnutí stížnostního senátu Evropského patentového úřadu č. j. T 176/84 1986.50, v němž se konstatuje, že „*není důvodu, proč by měl odborník hledat odpovídající řešení v odlehle oblasti techniky*“. Žalovaný v soudním řízení před Vrchním soudem v Praze neprokázal svá tvrzení o údajné blízkosti výrobního oboru ručních a brusných nástrojů, v nichž působí žalobce, s oborem spojovacích prostředků pro hadice a potrubí, do něhož spadá žalobcem namítaný materiál ve formě britské patentové přihlášky. To potvrzují i právní závěry obsažené ve zrušovacím rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které žalobce v žalobě korektně ocitoval.

Žalovaný ze závazného právního názoru vrchního soudu nevyvodil odpovídající důsledky, a obchází je dodatečně vykonstruovanou a zjevně tendenční rešeršní metodikou, které předtím ani při úplném průzkumu žalobcovy patentové přihlášky, ani ve zrušovacím řízení nepoužil. Žalovaný fiktivně zařazuje předmět patentu žalobce do stejné sekce, třídy a podtřídy shodné s namítací britskou přihláškou, a to v rozporu s výsledkem úplného průzkumu žalobcovy patentové přihlášky a s na ní uvedenými. Podle této rešeršní úvahy se podstatné znaky patentovaného řešení vztahují jak na jeho funkci, tak i na jeho použití. Funkci víceúčelové rukojeti přitom žalovaný nesprávně označuje jako „spojení a upevnění“, což jsou funkce, které patří pod sekci F 16 a podtřídy B mezinárodního patentového třídění, kam patří i namítací britská přihláška. Znak použití (víceúčelovost rukojeti), ponechává žalovaný v sekci B, třídě 25, podtřídě G. V důsledku toho má žalovaný za prokázané, že nejde o odlehlou oblast techniky, nýbrž o oblast blízkou, v důsledku čehož se napadený patent nezakládá na vynálezecké činnosti. Žalobce se s tímto závěrem neztotožnil, neboť brusný trn není a ani nesmí být pevně spojen a upevněn, nýbrž musí být vyjímatelně v rukojeti upnut a utažen, což spadá pod sekci B, třídu 25, podtřídu G, skupinu 3 a podskupinu 20, a nikoliv do sekce F, třídy 16 a podtřídy B mezinárodního patentového třídění, jak tvrdí žalovaný. Technické prostředky, které se zařazují do žalovaným označené třídy, představují pevný konstrukční spoj a funkci žalobcova vyjímatelného uložení zjevně nevystihují. Rešeršní metodiku použitou *ad hoc* až ve druhém zamítnutí žalobcova rozkladu ostatně přesvědčivě vyvrací výsledky úplného průzkumu žalobcovy patentové přihlášky.

Z úplného průzkumu žalobcovy patentové přihlášky je patrné, že tuto rešeršní metodiku nepoužily pro řešení rukojetí obdobná s žalobcovým ani průzkumové instance zahraničních patentových úřadů. Všechny tři zjištěné zahraniční spisy jsou zaříděny do sekce B třídy 25 a podtřídy G, shodně s žalobcovým patentem; žádný z nich není zaříděn do sekce F a podtřídy B. Naopak francouzská patentová přihláška obsahuje kromě základního zařídění shodného s žalobcovým patentem i souběžné zařídění do sekce A, třídy 46, podtřídy B a skupiny 5/00, které lze důvodně označit za blízkou oblast,

Poukazuje-li žalovaný na spis č. 5348415, zaříděný do sekce B 25 G 3/20 a F 16 B 7/10, pak se tím nic k věci neprokazuje, neboť namítací britská přihláška do sekce B třídy 25 a podtřídy G vůbec zařazena není.

Žalobce dále namítl, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí dostatečně nevypořádal s protokolem státní zkušebny Strojírenského zkušebního ústavu, jak mu uložil vrchní soud ve zrušovacím rozhodnutí. Z tohoto posudku přitom zcela jasné vyplývá, že řešení podle namítací britské přihlášky není s předmětem žalobcova řešení zcela shodné a pro své odlišné řešení je pro účel sledovaný žalobcovým vynálezem nežádoucí a tedy nepoužitelné; to odlišnost obou řešení potvrzuje a vyvrací tvrzení o přenesení tohoto řešení na žalobcuv vynález.

Je-li technické řešení nové (což potvrdil i žalovaný u soudu) a vůči jinému analogickému řešení se projevuje vyšším, zejména technickým účinkem, který pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky – jmenovitě z namítací britské přihlášky –, nelze žalobcově technickému řešení rukojeti vytknout nesplnění podmínky vynálezecké činnosti. Soud při posouzení vyššího technického účinku může vycházet z odborného posudku (tento vyšší účinek z něj zjevně vyplývá). V případě, že omezená jurisdikce s přihlédnutím k doloženému posudku přímé rozhodnutí ve věci neumožňuje (pozn. soudu: žaloba byla podána před nabytím účinnosti s. ř. s.), žalobce navrhuje přibrání odborné technické instituce do řízení podle § 127 odst. 2 o. s. ř., a to ke znaleckému posouzení otázek konstrukční odlišnosti a vyššího technického účinku žalobcova řešení ve vztahu k namítacímu materiálu. Žalobce dále navrhl výslech svědka Ing. J. K., který prováděl úplný průzkum žalobcovy patentové přihlášky včetně jejího patentového zařídění, a který v průzkumovém řízení citoval k patentové přihlášce žalobce i podstatnou analogickou zahraniční patentovou literaturu. Pro tuto procesní alternativu žalobce dále podal důkladný rozbor konstrukčních odlišností obou řešení.

Žalobce uzavřel, že žalovaným tvrzená shodnost předmětu namítací britské přihlášky s řešením podle žalobcova patentu nebyla prokázána a že důvody pro zrušení patentu jsou vykonstruovány v rozporu se skutečným stavem. Navrhl proto, aby soud zrušil rozhodnutí o rozkladu i jemu předcházející rozhodnutí prvoinstanční a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, jakož i přiznal žalobci náklady řízení. Pro případ, že by žaloba byla projednána podle nové úpravy správního soudnictví, navrhl, aby soud jednak zrušil rozhodnutí o rozkladu, a jednak aby zamítl návrh na zrušení žalobcova patentu jako nedůvodný, a rovněž aby mu soud přiznal náhradu nákladů řízení.

Žalovaný ve vyjádření došlém soudu dne 6. 11. 2002 uvedl, že žaloba je nedůvodná. Odmítl námitku, že nerespektoval právní názor vrchního soudu. Napadené a namítané řešení nepředstavují odlehlou oblast techniky; předmět patentu souvisí jak s třídou 25, tak s třídou 16. Podle čl. 4 Štrasburské dohody o mezinárodním třídění ze dne 21. 3. 1991 má třídění jen administrativní charakter, a proto nemá mj. vliv na stanovení příbuzných oblastí. Mezi třídami a příbuznými oblastmi neexistuje přesná shoda.

Žalovaný měl rovněž zato, že se velmi podrobně vypořádal s otázkou přenesení řešení z jedné oblasti techniky do oblasti jiné.

Nesouhlasil rovněž s tvrzením, že v novém rozhodnutí pominul protokol o zkoušce Strojírenského zkušebního ústavu. Konstatoval, že *„žalovaný v novém rozhodnutí důkaz prozkoumal a konstatoval, že obsahuje stručné hodnocení s označením „informativní posouzení“, které je zcela obecné a nekonkrétní, neboť není blíže specifikováno, v čem je a v čem není princip upínání podobný a v čem je a v čem není provedení shodné. Na základě zkoumání a vyhodnocení výše předloženého dokumentu k němu nebylo přihlédnuto.“* K tomu žalovaný podotkl, že znalecký posudek si neobstaral proto, že pracovníci, kteří pro předsedu rozhodnutí připravovali, jsou sami o sobě nejen odborníky v příslušné vědní oblasti, ale tuto vědní oblast překračují o znalosti patentového inženýrství. Řada otázek, které by proto v soudním řízení musely být dokazovány za pomoci znaleckých posudků, nebývá v řízení o udělení patentu či ve zrušovacím řízení předmětem dokazování proto, že dotýcnou problematiku zná Úřad ze své činnosti a je v jeho výlučné působnosti.

S námitkou, že rozhodnutí je v rozporu se skutečným hmotněprávní stavem žalovaný poukázal na rozhodnutí vrchního soudu, které se k nim vyjádřilo buď odmítavě nebo je nezmínilo vůbec, v důsledku čehož má žalovaný zato, že je shledalo nedůvodnými.

Z těchto důvodů navrhl zamítnutí žaloby.

VI.

Protože věc neskončil Vrchní soud v Praze do 31. 12. 2002, postoupil ji dle ustanovení § 132 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení v řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního – tedy v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 6. 2003, č. j. 6 A 93/2002 - 54, žalobu odmítl s poukazem na § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) s. ř. s.

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 6 usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2003, č. j. 6 A 93/2002 - 54, zrušil. Zároveň vyslovil, že „příslušný“ vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 4. 2002, zn. PV 199289, ve věci zrušení patentu, o názvu „V. r. p. u. t.“, je soud ve správním soudnictví.

VII.

Na výzvu Nejvyššího správního soudu žalobce ve vyjádření došlém soudu 22. 8. 2005 označil jako osobu zúčastněnou na řízení U. R., který podal návrh na zrušení žalobcova patentu. U. R. se však k výzvě soudu, zda bude v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, nevyjádřil (viz § 34 odst. 2 s. ř. s.); v souladu s tím Nejvyšší správní soud s ním jako s osobou zúčastněnou na řízení nejednal.

Co se týče důkazů, které mají být provedeny, navrhl žalobce provést všechny důkazy, které označil ve svých podáních k Nejvyššímu správnímu soudu, Vrchnímu soudu v Praze, jakož i Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Zejména pak výslech JUDr. Z. T., bývalého zástupce žalobce, který „se může vyjádřit ke způsobu vedení řízení žalovaným, jakož i k provedení jednotlivých důkazů a jejich hodnocení“, a „účastenský výslech zástupce žalobce, který se rovněž může vyjádřit k otázce patentovatelnosti, způsobu vedení řízení žalovaným a procesní konformity provádění jednotlivých důkazů“.

VIII.

Žalovaný ve vyjádření došlém soudu dne 2. 9. 2005 popřel tvrzení žalobce, že ve třídě F 16 B jsou zařazeny jenom pevné konstrukční spoje. Dále se zabýval rozbořem posuzování stavu techniky z hlediska funkce a použití předmětu patentu s tím, že funkce upnutí a utažení je obdobná funkci spojení a upnutí. Odmítl, že by z protokolu zkušebny Strojírenského zkušebního ústavu vyplývalo, že odlišnost v provedení namítaného patentu by způsobovala jeho nepoužitelnost pro cíl sledovaný žalobcovým vynálezem. Z tohoto protokolu nelze ani dovodit vyšší technický účinek žalobcova řešení. Konečně podle žalovaného k axiální deformaci dochází i u britského vynálezu, ač to není výslovně uvedeno. Řešení podle napadeného patentu zcela jasně vyplývá ze stavu techniky způsobem pro odborníka zřejmým, takže nepředstavuje výsledek vynálezecké činnosti. Proto navrhl, aby soud žalobu zamítl.

IX.

Žalobce v replice doručené soudu dne 30. 6. 2006 polemizoval se závěry žalovaného ohledně otázky, zda starší britská přihláška č. 2176862 představuje blízký stav techniky, s nímž má být odborník v oboru seznámen. Trval rovněž na tom, že funkce spojení a upevnění jsou odlišné od vyjímání upnutí a utažení. Žalobce se rovněž domníval, že bylo povinností žalovaného zabývat se posudkem státní zkušebny Strojírenského zkušebního ústavu; konstatování žalovaného o obecnosti hodnocení zkušebního ústavu nepovažuje žalobce za dostatečné. Závěrem poukázal na vázanost právním názorem soudu a setrval na podané žalobě.

X.

Žaloba je důvodná.

První žalobní námitka se týkala nerespektování závazného právního názoru vrchního soudu.

Vázanost správního orgánu právním názorem soudu vyplývá ze samotné podstaty kasačního rozhodnutí. V procesním právu platném do 31. 12. 2002 ji výslovně stanovoval § 250j odst. 3 o. s. ř., jakož i § 250r téhož předpisu; v soudním řádu správním vyjadřuje totéž § 78 odst. 5. Povinnost řídit se závazným právním názorem soudu je procesní – nikoliv

hmotněprávní – povinností (vyplývá z procesního vztahu založeného pravomocným soudním rozhodnutím, jenž přetrvává existenci soudního řízení). Její porušení je proto vadou řízení, která z povahy věci je sama o sobě důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Co se týče rozsahu vázanosti správního orgánu právními názory soudu, pak platí, že správní orgán je vázán nejen tím právním názorem, který byl důvodem kasace, ale i ostatními právními názory v rozhodnutí vyslovenými. Tato vázanost může být zásadně prolomena pouze v důsledku nových skutkových zjištění nebo při změně právní úpravy.

Co se týče právního názoru shora uvedeného ad II. 3), podle něhož nestačí pouhé tvrzení, že řešení napadené a namítací řešení představují shodnou oblast techniky, ale že je nutno (vzhledem k tomu, že podle žalovaného jde o pouhé přenesení) odpovědět, zda jde o blízké oblasti a v jaké míře, dospěl soud k závěru, že jej předseda v napadeném rozhodnutí respektoval. Úvahy, zda jde o pouhé přenesení známé konstrukce, a zda řešení vyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky, představují v napadeném rozhodnutí naprosto převažující díl argumentační části. Z tohoto hlediska nelze mít zato, že by závazný právní názor soudu nebyl respektován.

Vrchní soud v Praze napadenému rozhodnutí ovšem vytkl i to [ad II. 2)], že nemůže sám o sobě obstát právní názor, podle něhož není podstatné zařazení namítacího materiálu podle mezinárodního patentového třídění; rozhodnutí nezodpovídá na otázku, co je blízkým stavem techniky a nevyvrací argumenty žalobce, proč namítané řešení nebylo nalezeno již při rešerši či úplném průzkumu. Závěr o eventuálním blízkém stavu techniky je třeba tím spíše odůvodnit, pokud se zařazení podle mezinárodního třídění zcela liší.

Námítka nerespektování tohoto právního názoru je důvodná, neboť napadené rozhodnutí se předestřenými otázkami vůbec nezabývá. V první řadě se zcela vyhnulo tomu, že britské namítací řešení spadá v systému mezinárodního patentového třídění do zcela jiného oddílu (sekce), třídy, podtřídy a skupiny, než řešení chráněné napadeným patentem. S ohledem na povahu jakéhokoliv systémového třídění přitom nelze tuto otázku považovat za nepodstatnou: každý systém je ze své povahy uspořádaný podle určitých jednotných kritérií (jinak by nebylo možno o systému ani hovořit). Systém se podle těchto hledisek dále diferencuje na subsystémy, a ty zase na subsystémy nižšího řádu, a to až na nejnižší (elementární) úroveň třídění. Platí, že prvky jednoho subsystému se vyznačují takovými znaky, které jsou pro ně všechny na jedné straně společné (a proto odůvodňují jejich společné zařazení do jednoho subsystému), na druhé straně je odlišují od jiných subsystémů téže úrovně třídění. Tato charakteristika plně dopadá i na systém mezinárodního patentového třídění, zakládající se na Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. 3. 1971, vyhlášené pod č. 110/1978 Sb., ve znění vyhlášky č. 86/1985 Sb. Tato dohoda rozeznává na první úrovni třídění sedm sekcí (A – lidské potřeby, B – průmyslové techniky; doprava, C – chemie hutnictví, D – textil; papír, E – stavebnictví, F – mechanika; osvětlování; topení; zbraně; práce s tržavinami, G – fyzika, H – elektřina), které se dále postupně člení na několik nižších úrovní třídění. Vzhledem k tomu, že u třídění se nutně postupuje od obecného ke zvláštnímu, jak na to již zcela správně poukázal vrchní soud, a že při tomto postupu jsou rozhodnými vnitřní podstata vynálezů, jejich funkce nebo způsob jejich použití či využití, je zřejmé, že vynálezy zařazené do téže sekce se nutně vyznačují určitou shodnou vnitřní podstatou, funkcemi či způsobem použití nebo využití. Jsou-li naopak zařazeny do sekcí odlišných, znamená to, že u nich taková shoda neexistuje. V souzené věci byly namítací a napadená přihláška sice zařazeny ve shodné sekci B (průmyslové techniky; doprava), ovšem další klasifikace je již odlišná: to platí jak pro třídy (u napadené přihlášky

B 25, tj. pod rubriku tváření zařazená třída ruční nástroje, přenosné mechanicky poháněné nástroje, rukojeti pro nářadí, vybavení dílen, manipulátory; zatímco u namítací přihlášky pod rubriku doprava zařazená třída B 65 – doprava, balení, skladování, manipulace s tenkými nebo vláknitými materiály), tak pochopitelně i pro dále následující klasifikaci. Nejsou-li ani třídy, v nichž jsou napadené vynálezy zařazeny, shodné, a patentový úřad je přesto toho názoru, že – navzdory zařazení výrobku v systému mezinárodního patentového třídění – pocházejí z příbuzných technických oblastí, je nutno, aby ve svém rozhodnutí jednak obecně vymezil, jaké technické oblasti se považují za blízké, a jaké za vzdálené, aby pod tuto úvahu podřadil konkrétní případ, a konečně aby vyložil, proč dle jeho názoru blízké technické oblasti nejsou zařazeny pod stejnou třídu v systému mezinárodního patentového třídění. Odvolává-li se napadené rozhodnutí pouze na funkci a použití výrobků a příkladmo na patentové spisy s danou věcí nesouvisející, jde o argumentaci zcela nedostatečnou. Nejenže se tím nevysvětluje blízkost obou řešení, ale opětovně se tím ani nevyvrací argumenty snesené žalobcem, proč tato řešení nebyla nalezena již při rešerši nebo při úplném průzkumu. Je tedy nepochybné, že napadené rozhodnutí v tomto směru nerespektovalo závazný právní názor, vyslovený Vrchním soudem v Praze v jeho zrušovacím rozhodnutí.

Naznačený postup, kdy Úřad průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí nejprve obecně vymezí, jaké technické oblasti považuje za blízké, a teprve poté tyto obecné úvahy aplikuje na konkrétní případ, je zcela nezbytný. V demokratickém právním státě jeho nutnost vyplývá z principů rovnosti, právní jistoty a ze zákazu libovůle v rozhodovací činnosti správních orgánů. Z principu rovnosti se podává požadavek, aby správní orgán o obdobných věcech rozhodoval obdobně, a o různých věcech naopak různě. Jestliže v případech, jež jsou obdobné, rozhoduje různě, signalizuje tato nejednotnost a rozpornost jeho rozhodnutí – v právním státě reprobovanou – libovůli, a narušuje tím i důvěru v právní řád u osob, o jejichž právech a povinnostech rozhoduje. Tyto osoby totiž důvodně předpokládají a očekávají stabilitu rozhodovací činnosti, tj. že jednou zaujatý právní názor nebude svévolně a nahodile měněn. Je-li správní orgán nucen provést obecný výklad konkrétní otázky, a teprve potom jej aplikovat na konkrétní stav, je snadno ověřitelné jednak to, zda v obecné rovině nemění účelově svá stanoviska, a jednak lze též snadno posoudit, zda kvalifikace konkrétního případu je věcně správná.

Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že vzhledem ke způsobu, jakým se napadené rozhodnutí vypořádalo s protokolem o zkoušce Strojírenského zkušebního ústavu, nedodrželo ani závazný právní názor soudu ohledně této otázky. Vrchní soud ve svém kasačním rozhodnutí připomněl, že Úřad průmyslového vlastnictví nemůže jako irelevantní důkaz pominout stanovisko státní zkušebny vypovídající o splnění technických parametrů výrobku, jehož se majitel patentu dovolává jako důkazu o rozdílnosti svého upínacího řešení oproti namítacímu materiálu a o vyšších účincích svého řešení. Byl-li žalovaný opačného názoru, měl se s protokolem – jímž byla tvrzena jednak odlišnost obou řešení, a především vyšší účinek řešení napadeného patentu – vypořádat. Soud vyzdvihl, že i zde platí ustanovení správního řádu o dokazování. Majitel patentu má právo v řízení o zrušení patentu prokázat, že napadené řešení má kvalitativně nové či vyšší účinky oproti namítacímu řešení.

Uvedené úvahy Vrchního soudu v Praze jsou zcela správné a Nejvyšší správní soud se s nimi ztotožňuje. Podle § 63 odst. 1 patentového zákona, ve znění účinném ke dni vydání napadeného rozhodnutí, platí pro řízení před Úřadem obecné předpisy o správním řízení s odchylkami uvedenými v zákoně a s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, o čestném prohlášení, o lhůtách pro rozhodnutí a o opatření proti nečinnosti. Důkazem z opaku lze dovodit, že krom právě uvedených výjimek se ostatní ustanovení správního řádu použijí,

a to včetně ustanovení týkajících se dokazování. Tato pravidla nejsou přitom nijak modifikovaná, tím spíše nikoliv tak, že by omezovala procesní práva majitele patentu předkládat důkazní návrhy, a že by zbavovala Úřad povinnosti se s těmito návrhy vypořádat.

Vyslovil-li vrchní soud závazný právní názor, podle něhož v dalším řízení bude zapotřebí vypořádat se s protokolem o zkoušce, pak tím v žádném případě neměl na mysli, že jej předseda Úřadu ve svém rozhodnutí paušálně odsoudí jako obecný a nekonkrétní s tím, že „*jako k takovému bylo k němu přihlédnuto*“. V této souvislosti je nutno poznamenat, že ve vyjádření k žalobě se naopak tvrdí, že „*na základě zkoumání a vyhodnocení výše předloženého dokumentu nebylo k němu v rozhodnutí přihlédnuto*“. I tato protichůdná tvrzení svědčí o faktu nepochopení problematiky procesního dokazování; druhé přitom pravdivěji vyjadřuje fakt, že žalovaný význam protokolu státní zkušební zcela marginalizoval.

Bylo již řečeno, že je právem majitele patentu prokazovat, že jím navrhované řešení je odlišné, případně že se vyznačuje vyšším účinkem než řešení namítané. V daném případě žalobce k prokázání těchto skutečností navrhl protokol o zkoušce Strojírenského zkušebního ústavu. O tom, zda bude či nebude určitý důkaz proveden, rozhoduje správní orgán; v tomto rozhodování však není zcela svobodný, neboť je naprosto nepřijatelné, aby odmítl provedení takového důkazu, jež účastník navrhl k prokázání skutečností rozhodných pro výsledek řízení, a to za situace, kdy ohledně týchž skutečností žádné dokazování prováděno nebylo. Jinak řečeno, v daném řízení o zrušení patentu bylo povinností předsedy Úřadu provést důkaz protokolem o zkoušce Strojírenského zkušebního ústavu. Zjištění, která z něj vyplývají, lze potom doplnit, upřesnit či naopak vyvrátit pouze dalším dokazováním; je v rozporu s principy spravedlivého procesu, pokud správní orgán taková zjištění pouze odmítne, veden úvahou, že „*pracovníci Úřadu, kteří připravovali rozhodnutí předsedy, jsou sami o sobě odborníky*“ a v důsledku toho „*řada otázek, které by v soudním řízení musely být jinak dokazovány např. za pomoci znaleckých posudků, nebývá předmětem dokazování ve výše uvedených řízeních z toho důvodu, že dotýcnou problematiku zná Úřad ze své úřední činnosti a je v jeho výlučné působnosti*“, jak se praví ve vyjádření k žalobě. Důsledkem takového postoje potom může být to, že účastník řízení bude navrhopvat k prokázání svých tvrzení důkazní prostředky, a správní orgán je bude odmítat provést s poukazem na fakt, že disponuje týmem odborníků, kteří zastávají opačný názor než žalobce, a přitom tyto názory nebudou mít jakýkoliv podklad v dokazování (odmítnutí přitom nemusí mít výslovnou podobu, jako tomu je v souzené věci). Takový závěr je sám o sobě absurdní, a proto je nutno jej odmítnout. Krom toho zbavuje účastníka řízení reálné možnosti skutkově argumentovat a předkládat ke svým tvrzením důkazy, resp. zbavuje tato procesní práva jejich jakéhokoliv skutečného obsahu.

Lze tedy uzavřít, že bylo povinností předsedy v rámci řízení o rozkladu provést důkaz zkušebním protokolem Strojírenského zkušebního ústavu; tato povinnost vyplývala nejenom ze závazného právního názoru soudu, ale též z principů spravedlivého procesu. Pokud existovala pochybnost o správnosti zjištění z toho vyplývajících, bylo možné tyto pochybnosti vyvrátit či novou skutkovou verzi naopak nastolit pouze na základě dokazování, a nikoliv na základě dokazováním nepodložených vlastních úvah.

Lze tedy uzavřít tak, že předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v řízení o rozkladu nerespektoval závazný právní názor vyslovený ve zrušovacím rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Tím zatížil řízení podstatnou vadou ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., jež je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. S ohledem na dosavadní průběh řízení Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že v tomto

dalším řízení se plně uplatní vázanost právním názorem vysloveným v tomto rozhodnutí (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil napadené rozhodnutí pro vady řízení, nenařizoval v souladu s § 76 odst. 1 s. ř. s. ve věci jednání.

Za této procesní situace, kdy Nejvyšší správní soud zrušil napadené rozhodnutí pro nerespektování závazného právního názoru, se nelze zabývat dalšími námitkami, a ani není na místě provedení důkazů, které žalobce navrhl. Na rozdíl od stavu před 1. 1. 2003 sice omezení přezkumné činnosti, jak je formuloval ve svém kasačním rozhodnutí vrchní soud, již za současné právní úpravy neplatí: soudní řád správní pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu výslovně předvídá provádění dokazování (§ 77). Na straně druhé však z § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. vyplývá i rozsah dokazování v tomto řízení: pokud je skutkový stav zjištěný správním orgánem natolik nedostatečný, že je zapotřebí provést dokazování rozsáhlé nebo zásadní, nebude je již provádět správní soud, ale správní orgán, jemuž bude věc – po kasačním nález soudu – z tohoto důvodu vrácena. Zjištění, zda žalobcovo řešení je odlišné nebo zda se vyznačuje vyššími účinky, než řešení namítané, představuje zásadní doplnění skutkového stavu, a nepřísluší proto soudu, ale bude nutno jej provést v samotném správním řízení. Ve správním soudnictví by – v souladu s jeho přezkumnou povahou – bylo možno takové dokazování v souladu s § 77 s. ř. s. doplnit; chybí-li však dokazování ve správním řízení vůbec, jako v dané věci, není ani co doplňovat, a nelze než napadené rozhodnutí zrušit.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobci, který měl ve věci úspěch, soud přiznal právo na náhradu nákladů řízení ve výši 4650 Kč, a to za soudního poplatek ve výši 1000 Kč a odměnu za zastupování ve výši 3650 Kč (odměna 3500 Kč podle § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění relevantním podle čl. II vyhlášky č. 277/2006 Sb., a náhrada hotových výdajů 2x 75 Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění rozhodném podle čl. II vyhlášky č. 276/2006 Sb.). Žalovanému právo na náhradu nákladů nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Marie Žiškova
předsedkyně senátu