



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

Bankovní technika spol. s r.o.

se sídlem Kollárova 590/22, Ostrava – Mariánské Hory
zastoupený advokátem Mgr. Lukášem Mokrým,
se sídlem Sokola Tůmy 743/16, Ostrava – Mariánské Hory

proti

žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví,

se sídlem 160 68 Praha 6-Bubeneč, Antonína Čermáka 2a,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. PUV 2013-28458/D16074746/2016/ÚPV
ze dne 6. 4. 2017

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Žaloba směřuje proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 4. 2017, č.j. PUV 2013-28458/D16074746/2016/ÚPV, jimž byl zamítnut rozklad a bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ze dne 1. 7. 2016, č.j. PUV 2013-28458/D004719/2015/ÚPV (dále také jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým bylo vyhověno návrhu společnosti Glory Global Solutions (International) Limited, se sídlem Forest View, Crockford Lane, Basingtoke, Velká Británie (dále jen „navrhovatel výmazu“), na výmaz užitého vzoru č. 26608 s názvem „Sestava třídící dráhy mincí v zařízení na třídění mincí“, zapsaného dne 13. 3. 2014 (dále jen „užitný vzor“).

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

2. Žalobce předně nesouhlasí s názorem žalovaného, že technické řešení, které je předmětem napadeného užitého vzoru, není řešením splňujícím podmínku novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti a je přesvědčen, že řešení, které má být chráněno napadeným užitným vzorem je nové ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon“). Žalobce s ohledem na definici novosti považuje za významné, že podstatou napadeného užitého vzoru je technické řešení umožňující třídění mincí dvou konkrétních měn, tj. české koruny a Eura v automatických zařízeních na třídění mincí. Napadený užitný vzor tedy **není zaměřený na technické řešení, jehož smyslem by bylo třídění mincí obecně jakékoliv měny, případně mincí obecně, ale novostí předmětného užitého vzoru je technické řešení umožňující třídění dvou měn, a to konkrétně české koruny a Eura za použití jednoho zařízení, přičemž ve schopnosti třídění dvou měn tkví přidaná hodnota napadeného užitého vzoru ke stavu techniky.** Žalovaný na tuto argumentaci reagoval tak, že tato skutečnost (třídění dvou konkrétních měn) není uvedena v nárocích na ochranu, ale je uvedena v podstatě technického řešení a nelze k ní tak přehlédnout. Žalobce s tímto nesouhlasí, protože dle jeho názoru nelze posuzovat nároky na ochranu předmětného užitého vzoru jen izolovaně, aniž by bylo přihlédnuto k podstatě technického řešení – žalobce v této věci upozorňuje, že v rámci sekce podstata technického řešení napadeného užitého vzoru explicitně popsal, že předmětné technické řešení je určeno pro třídění dvou konkrétních měn (české koruny a EURA). Dle žalobce popis podstaty technického řešení obsahuje právě konkrétní specifikaci technického řešení, na které se předmětný užitný vzor zaměřuje. Pokud by popis podstaty technického řešení neměl žádný význam, potom by byl v rámci užitných vzorů neměl žádný význam a nebyl by ani důvod, proč by taková část měla být součástí přihlášek užitných vzorů – takový názor však žalobce považuje za absurdní, neboť podstata technického řešení je součástí všech užitných vzorů, stejně jako patentů, protože obsahuje právě specifikaci každého konkrétního technického řešení, které je užitným vzorem nebo patentem chráněno. Rovněž i ÚPV v napadeném rozhodnutí uvádí při hodnocení podobnosti technických řešení „patenty D1 a D4 samy o sobě obsahují popis a vyobrazení konstrukčně a funkčně totožných zařízení, která obsahují stejnou kombinaci znaků jako technické řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru“ – z tohoto je patrné, že sám ÚPV se neomezuje při porovnání technických řešení na část užitého vzoru popisující nároky na ochranu, ale odkazuje na popis a vyobrazení zařízení v těchto patentech obsažených.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Nepřihlédnutím k části popisující podstatu technického řešení napadeného užitného vzoru tak dle žalobce došlo k nesprávnému hodnocení technického řešení, které má být předmětným užitným vzorem chráněno, což mělo vliv na samotné napadené rozhodnutí. V této souvislosti žalobce doplňuje, že ÚPV v rámci napadeného rozhodnutí zcela pominul skutečnost, že žádný z předložených patentů D1, D2, D3 a D4 technické řešení pro třídění dvou měn, konkrétně české koruny a EURA neobsahuje, když tyto všechny jsou zaměřeny na různé způsoby třídění mincí, avšak pouze jedné měny. Úřad sice v napadeném rozhodnutí poznamenává, že dokumenty D3 a D4 obsahují informace, že technická řešení v nich obsažená lze použít pro třídění různých sad mincí, nicméně k tomuto žalobce poukazuje na skutečnost, že rozdílné sady nepředstavují rozdílné měny a již vůbec nepředstavují konkrétní specifikaci, pro třídění jakých měn by měly být technická řešení v dokumentech D3 a D4 určeny.

3. Žalobce musí opětovně upozornit také na skutečnost, že v rámci patentů předložených zúčastněnou osobou jsou patrné technické rozdíly, kdy např. v případě patentu D1 je unášec tvořen diskem s prsty, zatímco v rámci patentu D2 je unášec tvořen lany poháněnými kladkostroji. Dále vodičko u patentu D1 je tvořeno specifickým lemem, avšak v případě patentu D2 je spodní částí drážky. Rozdílů lze dle žalobce nalézt podstatně větší množství. Patent D3 obsahuje technické řešení, které je mimo jiné zvláštní v rozměrech otvorů, jimiž mince procházejí, kdy tyto otvory jsou na rozdíl od ostatních patentů větší o určitý specifický rozměr, než jaká je velikost mincí. Co se týče patentu D4, potom nároky jeho ochrany směřují k ochraně systému zabráňujícího hromadění prachu na senzorech používaných v rámci zařízení na třídění mincí a jedná se tedy o zcela jiné technické řešení, než jaké je popisované v předmětném užitném vzoru, přičemž v případě patentu D4 považuje žalobce za logické, že technické řešení ohledně třídění mincí je popsáno obecně, neboť ochrana primárně směřuje k jiné technické „dovednosti“ zařízení, než je třídění mincí.
4. K patentům žalobce v souladu se svou argumentací v řízení před odpůrcem musí znovu uvést, že tyto obsahují určení prvků technické novosti, např. patent D1 ve sloupci 1 řádku 65 až sloupci 2 řádku 2 obsahuje popis specifické technické řešení (volně přeloženo „rotující pevný disk a rotující pružný disk se překrývají tak, aby mince byly předány z pevného disku na pružný disk. Výsledkem je třídič mincí, který může pracovat relativně rychle bez zablokování a s vysokou úspěšností třídění“). Rovněž patent D2 obsahuje explicitní popis prvků, jejichž ochrana je požadována, konkrétně ve Sloupci 2 řádek 24 (volně přeloženo „Třídící zařízení pro hotovostní třídění mincí nebo změny zařízení a podobně, obsahuje třídící desku, která má podlahu a třídící pás pro záběr jedné strany mince, čímž se získá tlak pro pohyb mincí, přičemž deska je umístěna pod úhlem, přičemž uvedené mince jsou udržovány v kontaktu s podlahou před roztríděním“).
5. Na základě srovnání provedeného výše, které bylo předloženo také odpůrci, dochází žalobce k závěru, že patenty obsahují specificky určené prvky ochrany, přičemž tyto prvky jsou odlišné od prvků ochrany, jejichž ochranu žádal žalobce v rámci napadeného užitného vzoru. Obecně k odlišnostem technických řešení lze opakovaně uvést, že v rámci užitného vzoru či patentu představují nuance, které jednotlivá řešení odlišují, právě prvky, které jsou novostmi, jež jsou předmětem ochrany a umožňují ochranu technických řešení založených na podobných principech. Použití podobných či dokonce shodných principů či prvků u konkrétních technických řešení nezakládá samo o sobě dle žalobce shodnost takových řešení, ale pro posouzení zaměnitelnosti technických řešení je potřeba vycházet ze způsobu implementace obecných principů do podoby konkrétních prvků technického

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

řešení, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora a celkové funkce takového řešení. Tomuto názoru přisvědčují také judikáty citované výše. Patenty tak nejsou dle žalobce relevantními důkazy ve vztahu k předmětnému užitému vzoru, resp. stavu techniky a novosti, když tyto řeší odlišný problém - třídění dvou měn.

6. Za jednu z klíčových skutečností svědčících o novosti technického řešení vtěleného do napadeného užitého vzoru považuje žalobce skutečnost, že všechny patenty zapsány paralelně vedle sebe. Vysvětlení týkající se této skutečnosti ze strany Úřadu považuje žalobce za naprosto nedostačující a postoj Úřadu za zcela nepochopitelný, neboť pokud má být posuzována novost technického řešení napadeného užitého vzoru ve vztahu k patentům, je potřebné vzít v potaz při hodnocení takové novosti odchylky technických řešení předložených patentů, neboť právě tyto odchylky jsou důvodem technické novosti a odlišnosti jednotlivých patentů a v důsledku těchto odchylek byl umožněn zápis všech těchto patentů vedle sebe. Úřad však v napadeném

rozhodnutí stejně jako prvostupňovém rozhodnutí zcela rezignoval na vzetí v potaz právě těchto odchylek a také rezignoval na vysvětlení, proč i přes paralelní registraci patentů D1 až D4 a závěr Úřadu, že patenty D1 a D4 obsahují zcela shodné technické řešení s napadeným užitným vzorem, byl připuštěn jejich zápis. Žalobce je odlišně od názoru Úřadu přesvědčen, že mezi patenty, musí existovat odlišnosti, protože jinak by nebylo možné, aby paralelně existovaly vedle sebe, a tyto odlišnosti považuje žalobce za velice významné ve vztahu k posouzení novosti technického řešení napadeného užitého vzoru. ÚPV však v rámci napadeného rozhodnutí došel k závěru, že nárok č. 1 předmětného užitého vzoru není nový ve vztahu k patentům D1 a D4, přičemž takový závěr považuje žalobce za naprosto rozporný s pravidlem, že není přípustný zápis patentu/užitého vzoru, který by v sobě neobsahoval prvky novosti.

7. V souvislosti s pravidly hodnocení novosti žalobce již v řízení před ÚPV odkazoval na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č.j. 4 As 12/2011 – 100, ze kterého lze jasně dovodit, že i vzájemná kombinace již známých prvků obsažených v jiných patentech/užitných vzorech může založit řešení, které je nové – tato myšlenka zcela odpovídá skutečnosti, že jsou vedle sebe zapsány patenty D1 až D4 a podporuje také názor žalobce, že jeho technické řešení je nové ve smyslu ust. § 1 zákona o užitných vzorech, když žádná kombinace prvků použitých žalobcem v rámci technického řešení napadeného užitého vzoru není popsána v patentech D1 až D4, kterými argumentuje, a technické řešení popsané v předmětném užitém vzoru, který je schopné plnit účel – třídění dvou druhů měn, patenty D1 až D4 vůbec nepopisují.
8. Přestože žalobce na skutečnost, že patenty obsahují samy mezi sebou shodné či podobné prvky uvedené v seznamu prvků uvedeném v rozhodnutí, žalovaný na tuto skutečnost nijak nereagoval a ani se s ní v napadeném rozhodnutí nijak nevypořádal. Dle žalobce je však tato okolnost velice významná, neboť dokazuje, že byl proveden zápis patentů, které popisují velmi podobná technická řešení, a není tedy na překážku, pokud napadený užitný vzor obsahuje shodné či obdobné prvky s patenty D1 až D4 a nejedná se tak ani o důvod, proč by k výmazu předmětného užitého vzoru mělo dojít. K tomuto žalobce dodává, že ÚPV shledal, že patenty D1 a D4 samy o sobě obsahují popis a vyobrazení konstrukčně a funkčně shodných zařízení. Takový závěr je dle žalobce zcela chybný a rozporný s pravidly ohledně registrace užitných vzorů /patentů, protože by v takovém případě absentoval prvek novosti - patent D1 byl zveřejněn dne 22. 3. 1994, což je o mnoho let dříve, než byl zveřejněn patent D4 (19. 2. 2009) a stejně došlo k jeho zápisu.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

9. V této souvislosti nelze nepoukázat na způsob argumentace navrhovatele výmazu, který dokonce spatřoval u všech patentů rozpor s nárokem na ochranu č. 1 předmětného užitného vzoru a od něj odvozených nároků č. 2 a 3. Pokud by opravdu byly tyto patenty shodné s předmětným užitným vzorem (myšleno z hlediska novosti technického řešení), potom by nebyla možná krom registrace nejstaršího patentu, tj. patentu D2, žádná registrace dalších patentů předložených společností GGS, když jeho zveřejněním (patent D2 zveřejněný dne 7. 12. 1937) byl rozšířen stav techniky o všechny prvky uvedené v seznamu výše, avšak přesto byly patenty D1, D3 a D4 úspěšně zapsány, přičemž takový zápis by nebyl možný, aniž by tyto patenty neobsahovaly prvek novosti. Patenty D1 až D4 musely splnit podmínku novosti, jinak by zapsány být nemohly – z tohoto lze dovodit, že byť v rámci všech těchto patentů je řešen stejný technický problém, jejich konkrétní technické řešení je odlišné, a to přestože vykazují množství podobných prvků, které jsou však odlišně spojeny. Právě v odlišném technickém řešení jako celku lze obecně dle žalobce spatřovat novost technického řešení, které má být chráněno užitným vzorem či patentem, přičemž předmětný užitný vzor jako celek přináší inovaci v podobě technického řešení schopného třídění dvou konkrétních měn za použití konkrétních specifických technických prvků. K tomuto žalobce poznamenává, že byť ÚPV shledal shodnost jen mezi technickými řešeními obsažených v patentech D1 a D4, nic to nemění na skutečnosti, že i tyto patenty se od sebe musí lišit, resp. D4 musí obsahovat prvky novosti, jinak by jeho zápis nebyl možný. Žalobce je přesvědčen, že s touto argumentací, kterou žalobce přednesl již v průběhu řízení před ÚPV, ve kterém bylo vydáno napadené rozhodnutí, se ÚPV vypořádal chybně, resp. vůbec, což žalobce považuje za zásadní nedostatek napadeného rozhodnutí. ÚPV totiž nevzal v potaz právě rozdíly mezi patenty D1 a D4 a zároveň rozdíly mezi těmito patenty a napadeným užitným vzorem, ale chybně vyhodnotil, že v podstatě všechna tři technická řešení, tj. jak řešení v patentech D1 a D4 a v napadeném užitném vzoru jsou shodná.
10. Dle názoru žalobce je napadené rozhodnutí vadné také z důvodu samotného postupu žalovaného, resp. jeho rozpornosti s právním názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 – 59, dle kterého „správní orgán je v řízení o výmaz užitného vzoru z rejstříku limitován obsahem návrhu na výmaz, který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit.... tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důvody výmazu navrhovatelem neuplatněné.“ Žalobce má za to, že v rámci napadeného rozhodnutí však žalovaný v rozporu s výše uvedeným právním názorem Nejvyššího správního soudu dovozoval důvody pro výmaz napadeného užitného vzoru, které nebyly společností GGS v jejím návrhu na výmaz vůbec uvedeny – zejména se jedná o kombinaci prvků technického řešení patentů D1 a D4 a patentů D2 a D3 ve vztahu k závislým nárokům č. 2 a 3, neboť navrhovatel o žádnou takovou kombinaci ve svém návrhu na výmaz nezmiňuje. Ze strany ÚPV tak došlo k excesu při posuzování návrhu na výmaz, když žalovaný konstruoval své vlastní důvody pro výmaz napadeného užitného vzoru.
11. Dle názoru žalobce se měl žalovaný čistě zaměřit na argumentaci předloženou zúčastněnou osobou v návrhu na výmaz. V této souvislosti je potřeba podotknout, že navrhovatel výmazu došel na základě svých tvrzení k závěru, že napadený užitný vzor, resp. technické řešení v něm obsažené, je podobné se všemi patenty D1 až D4. Z tohoto je patrné, že ze strany žalovaného došlo k modifikaci argumentace obsažené v návrhu na výmaz, když došel k závěru o shodnosti technického řešení napadeného užitného vzoru jen ve vztahu k patentům D1 a D4. Tímto jednáním došlo z jeho strany k odchýlení se od pravidel

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

posuzování návrhů na výmaz užitných vzorů, jak jsou stanoveny právními předpisy a judikaturou (viz citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu výše).

12. Dále množství technických rozdílů žalovaný v napadeném rozhodnutí vysvětluje jako rozdíly nepřesahující rámec pouhé odborné dovednosti, avšak ÚPV zcela nedostatečně vysvětluje, proč má být řešení odborníkovi zjevné a nemá překračovat rámec pouhé odborné dovednosti. I tento postup ÚPV přispívá k nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí a jeho rozporu s právními předpisy a konstantní judikaturou, dle které musí žalovaný vždy náležitě odůvodnit, proč technické řešení použité v rámci užitného vzoru nepřesahuje pouhé odborné dovednosti.
13. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Žalovaný měl podle názoru žalobce přihlídnout k popisu technického řešení, který obsahuje konkrétní specifikaci. Žalovaný s touto žalobní námitkou zásadně nesouhlasí. V rozhodnutí není nikde uvedeno, že žalovaný vycházel pouze z nároků na ochranu a nevzal v úvahu popis technického řešení. Žalovaný se zabýval posouzením způsobilosti technického řešení k ochraně na str. 13, 14 a 18 napadeného rozhodnutí.
14. K argumentu, že nelze posuzovat jen izolovaně nároky na ochranu užitného vzoru, žalovaný uvádí, že rozsah ochrany užitného vzoru je definován zněním nároků na ochranu, přičemž při výkladu nároků se přihlídnou k popisu a výkresům. Žalovaný popis technického řešení nepominul, o čemž svědčí text napadeného rozhodnutí. Žalovaný na straně 14 uvedl, že *„pro posuzování podmínek způsobilosti k ochraně je rozhodné znění nároků na ochranu, kterými je posuzované technické řešení definováno svými konkrétními znaky konstrukčního uspořádání. Technický znak týkající se třídění českých mincí a následně Euromincí na jedné třídící dráze však není v nárocích na ochranu tohoto užitného vzoru vůbec uveden. Toto je zmíněno pouze v části popisu „Podstata technického řešení“, str. 1, ř. 24, 37 a str. 2 ř. 1. Kromě toho, je třeba připomenout, že v namítaných dokumentech D3 a D4 je rovněž uvedeno, že v nich popsané třídíče mincí lze využít i při třídění různých sad mincí, tedy i české koruny a Eura. Odborník v příslušné oblasti techniky bezpochyby pak sám snadno určí, bez vynaložení úsilí přesahujícího rámec pouhé odborné dovednosti, kolik otvorů a jak velikých musí být pro tu kterou měnu na třídících drahách nakonfigurováno.*

Na straně 18 žalovaný uvedl, že orgán prvního stupně řízení se dále v napadeném rozhodnutí zabýval námitkou majitele napadeného užitného vzoru, že technické řešení podle užitného vzoru č. 26608 umožňuje třídění mincí dvou konkrétních měn, a to české koruny a Eura. Již dříve, na str. 13 a 14, se k tomuto tvrzení, které majitel opakovaně zdůraznil i v odůvodnění rozkladu, odvolací orgán vyjádřil. Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že z popisné části napadeného užitného vzoru vyplývá, že ani toto nárokové třídící zařízení nelze použít k třídění smíšených sad mincí, tzn. pokud by tříděné mince byly směsí sady mincí české měny a sady mincí měny Euro. Z tabulky uvedené na str. 2 popisné části napadeného užitného vzoru je patrné, že třídící otvory 3 – 5 a 7 – 8 jsou určeny pro mince české měny i pro mince měny Euro a nelze je označit za jedinečné pro tu kterou konkrétní deklarovanou měnu. Z tohoto logicky vyplývá, že nejprve je třeba roztrždit mince podle sad na českou a evropskou sadu mincí a teprve následně lze tyto mince roztrždit podle jejich nominální hodnoty. “ Je zcela zřejmé, že žalovaný vycházel při posuzování technického řešení nejen z nároků na ochranu, ale i z popisu užitného vzoru, pouze dospěl k jiným závěrům, než by si přál žalobce.

15. Pokud má žalobce za to, že napadený užitný vzor je odlišný od patentů předložených osobou zúčastněnou na řízení, jelikož ani jeden z nich neřeší třídění dvou měn, žalovaný uvádí, že rozsah ochrany užitného vzoru je definován zněním nároků na ochranu, v nich

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem. Při posuzování novosti užitného vzoru není třeba ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech, aby nároky v napadeném užitném vzoru byly formulovány zcela obdobně jako v dokumentech, jimž svědčí starší právo přednosti. Rozhodující je, zda tyto dokumenty obsahují, ať již explicitně nebo implicitně, každý z podstatných znaků nároků obsažených v posuzovaném užitném vzoru, čemuž tak v tomto případě je. Zařízení popsaná v namítaných dokumentech umožňují třídění různých sad mincí podle jejich nominální hodnoty, na základě velikosti mincí, ovšem vždy již předem roztržiděných, např. na české koruny, dolary, EURA. Třídění smíchaných sad mincí v napadeném užitném vzoru není rovněž možné. Znemožňuje je skutečnost, že některé třídící otvory jsou svou velikostí určeny jak pro mince české měny, tak pro sady mincí EURO (viz tabulka na str. 2 v popisné části předmětného užitného vzoru). Nelze proto hovořit o odlišnosti namítaných dokumentů a napadeného užitného vzoru.

16. Žalovaný údajně při svém rozhodování nevzal v potaz technické nuance jednotlivých srovnávaných řešení, přičemž právě tyto nuance jsou důvodem odlišností nejméně patentů D1 a D4 stejně jako napadeného užitného vzoru od těchto patentů. Dle žalobce paralelní existencí namítaných starších patentů se dokazuje, že byl proveden zápis patentů, které popisují velmi podobná technická řešení, a není tedy na překážku, pokud napadený užitný vzor obsahuje shodné či obdobné prvky s patenty D1 až D4. Žalovaný má za to, že tato argumentace žalobce je zcela lichá. Jak již bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí na str. 15 a 16 posouzení splnění podmínek novosti vychází z porovnání předmětu užitného vzoru s předloženými namítanými dokumenty, resp. stavem techniky v nich popsaném. V případě hodnocení novosti se porovnává samostatně vždy jednotlivý pramen informací (Metodické pokyny 1.1.2 Novost, str. 26), kde je výslovně uvedeno, že v ČR je uplatňována v zásadě tzv. formální novost, a proto námitka proti novosti vynálezu, resp. technického řešení, předpokládá existenci shodného řešení ve stavu techniky vycházející z jednotlivého pramene informací. Kombinace více pramenů informací je pak při hodnocení novosti nepřipustná na rozdíl od posuzování přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, kdy se zpravidla kombinují dva i více pramenů informací.
17. Ohledně žalobcem opakovaně zdůrazňované paralelní existence namítaných dokumentů popisujících dle jeho názoru velmi podobná řešení je třeba uvést, že v rámci řízení o výmazu předmětného užitného vzoru nelze posuzovat oprávněnost existence namítaných dokumentů, a to zejména s přihlédnutím k jejich teritoriální platnosti a době účinnosti, což však nemá vliv na to, jaké informace v nich byly zveřejněny (stav techniky).
18. Opakovaná námitka současné existence namítaných dokumentů je řešena průběžně v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Znovu nelze než opakovat shodně s rozhodnutím žalovaného na str. 18 odst. 4, že nárokové zařízení dle definice nároků na ochranu a dle technických parametrů (tab. str. 2 napadeného užitného vzoru) fyzicky neumožňuje tříditi smíšené dvě sady mincí (rozměry). Žalobcem uváděné technické „nuance“ nelze z definice nároků na ochranu napadeného užitného vzoru seznat. Orgán prvního stupně řízení tak i žalovaný postupovali v souladu s ustálenou rozhodovací praxí. Rozhodnutí žalovaného není nikterak v rozporu s žalobcem citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu.
19. Žalobce tvrdí, že žalovaný nedovoleně rozšířil argumentaci uvedenou v návrhu na výmaz užitného vzoru a je ve svém rozhodnutí v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeným v rozsudku č. j. 5 A 130/2001-59. Žalobce má za to, že v rámci napadeného rozhodnutí žalovaný dovozoval důvody pro výmaz napadeného užitného vzoru, které nebyly v návrhu na výmaz vůbec uvedeny - zejména se jedná o

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

kombinaci prvků technického řešení patentů D1 a D4 a patentů D2 a D3 ve vztahu k závislým nárokům č. 2 a 3, neboť žalobce o žádnou takovou kombinaci ve svém návrhu na výmaz nezmiňuje. K tomu žalovaný uvádí, že i tato argumentace žalobce je lichá. Jak již bylo uvedeno výše, je třeba odlišit posuzování novosti, kdy je nepřípustná kombinace více pramenů informací, což však neplatí pro posuzování vynálezecké činnosti, kdy se zpravidla kombinují dva i více pramenů informací. Orgán prvního stupně řízení ani žalovaný nijak nepřekročil či nepřesáhl limit obsahu návrhu na výmaz předmětného užitého vzoru a rozhodně nekonstruoval jakékoliv vlastní důvody (str. 15 a 16 napadeného rozhodnutí). Žalovaný oprávněně kombinoval namítané dokumenty při posuzování přesahu rámce pouhé odborné dovednosti.

20. Žalovaný údajně v napadeném rozhodnutí vysvětluje množství technických rozdílů v technickém řešení jako rozdíly nepřesahující rámec pouhé odborné dovednosti, avšak žalovaný nedostatečně vysvětluje, proč má být řešení odborníkovi zjevné a proč rámec pouhé odborné dovednosti nepřekračuje. K tomu žalovaný uvádí, že orgán prvního stupně řízení stejně jako žalovaný na straně 16 až 19 v odůvodnění svého rozhodnutí jasně vysvětlil, jakými úvahami byl ke svým závěrům veden, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu a judikaturou. Technické řešení dle napadeného užitého vzoru nesplňuje vzhledem k dokumentům D1 a D4 podmínky způsobilosti k ochraně uvedené v ustanovení § 1 zákona, neboť není nové, resp. u závislých nároků na ochranu 2 a 3 i vzhledem k dalším dokumentům D2 a D3 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 2/2009 - 112 ze dne 15. 7. 2009.

III.

Obsah správního spisu

21. Žalobce byl vlastníkem národního užitého vzoru č. 26608 s názvem „Sestava třídící dráhy mincí v zařízení na třídění mincí“, zapsaného dne 13. 3. 2014 (dále také jen „užitný vzor žalobce“ žalobce“) s právem přednosti ode dne 16. 9. 2013 zapsán se třemi nároky na ochranu tohoto znění:

„1. Sestava třídící dráhy mincí v zařízení na třídění mincí, vyznačující se tím, že nad třídící dráhou (1), vymezenou vodítkem (12) mincí a opatřenou třídícími otvory (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) je uspořádán unášec (13) pro přitlačování mincí (14) k vodítku (12) mincí a pro unášení mincí (14) po třídící dráze (1) nad nejméně dvěma třídícími otvory, přičemž tyto třídící otvory (2 - 10) jsou ve směru (11) unášení mincí (14) uspořádány od nejmenšího k největšímu a rozměry třídících otvorů (2 - 10) odpovídají svojí šířkou průměru mince (14) pro její propadnutí do zachytného zásobníku.

2. Sestava podle nároku 1, vyznačující se tím, že třídící dráha (1) je lineární nebo kruhová.

3. Sestava podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že třídící otvory (2 - 10) jsou obdélníkového nebo čtvercového tvaru.“

22. Proti předmětnému užitému vzoru byl zúčastněnou osobou podán návrh na výmaz podáním doručeným Úřadu průmyslového vlastnictví dne 21. 1. 2015 (dále také jen „návrh na výmaz“). K návrhu na výmaz podal žalobce své vyjádření ze dne 15. 4. 2015.
23. Navrhovatel výmazu předložil v rámci návrhu na výmaz k podpoře svých tvrzení v něm uvedených, ze kterých žalovaný vycházel ve svých rozhodnutích, 4 patenty zapsané ve Spojených státech amerických, konkrétně patent č. US 5295899 zveřejněný dne 22. 3. 1994 (v návrhu na výmaz stejně jako v rozhodnutích žalovaného označený též jako „D1“), dále patent č. US 5101513 zveřejněný dne 7. 12. 1937 (označený jako „D2“), patent č. US

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

2002/0144878 A1 zveřejněný dne 10. 10. 2002 (označený jako „D3“) a patent č. US 2009/0045031 A1 zveřejněný dne 19. 2. 2009 (označený jako „D4“).

24. Navrhovatel výmazu v návrhu na výmaz uvedl obecné charakteristiky technických řešení zařízení na třídění mincí uvedené v dokumentech D1 až D4, které podrobně popsal, s tím, že v podstatě u každého z patentů pod písmeny D1 až D4 je možné nalézt prakticky shodné prvky, konkrétně:

- jedná se o zařízení na třídění mincí,
- obsahující unášec mincí jako jejich pohon,
- vodítko mincí pro zajištění správného průchodu mince strojem,
- otvory na mince seřazené od nejmenšího pro největší,
- s rozměrem otvorů odpovídajícím velikostí mincí,
- přičemž unášení mincí probíhá po lineární nebo kruhové dráze.

A dále s tím, že nárok 2 není s ohledem na to, že dokument D1 ukazuje kruhovou třídící dráhu, D2 ukazuje lineární dráhu, D3 nekonečný pás popisovaný v D2 a D4 kruhovou třídící dráhu. A dále, že odborník v oboru zařízení na třídění mincí může vyjít ze znalosti dokumentu D1 a/nebo D2 a z dokumentu D3 a D4 převzít obdélníkový tvar třídících otvorů.

25. V řízení zahájeném na základě návrhu na výmaz bylo žalovaným vydáno rozhodnutí ze dne 1. 7. 2016, č.j. PUV 2013-28458/D004719/2015/ÚPV (dále také jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým bylo vyhověno návrhu na výmaz a předmětný užitný vzor měl být na základě tohoto rozhodnutí vymazán. Tímto rozhodnutím s odvoláním na ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb. bylo rozhodnuto o výmazu tohoto užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů s odůvodněním, že chráněné technické řešení nesplňovalo k datu práva přednosti podmínky způsobilosti k ochraně ve smyslu ustanovení § 1 uvedeného zákona, protože vzhledem ke stavu techniky, doloženému v návrhu na výmaz, nebylo nové, resp. v případě závislých nároků na ochranu 2 a 3 podmínku novosti splňovalo, ale nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti.
26. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce rozklad ze dne 5. 8. 2017 ve smyslu ust. § 68 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve spojení s ust. § 21 odst. 2 zákona 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále také jen „rozklad“), kterým se žalobce domáhal změny prvostupňového rozhodnutí tak, že návrh na výmaz předmětného užitného vzoru podaný zúčastněnou osobou se zamítá jako nedůvodný a předmětný užitný vzor se ponechává v platnosti. Následně bylo ohledně rozkladu vydáno odpůrcem rozhodnutí ze dne 6. 4. 2017, č.j. PUV 2013-28458/D16074746/2016/ÚPV, jímž bylo prvostupňové rozhodnutí potvrzeno a rozklad zamítnut.
27. Úřad v rámci napadeného rozhodnutí dospěl k stejnému závěru jako v prvostupňovém rozhodnutí, že technické řešení, které je předmětem napadeného užitného vzoru, není řešením splňujícím podmínku novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti ve smyslu ust. § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále také jen „zákon“) a z tohoto důvodu má být napadený užitný vzor vymazán. Žalovaný po provedení dokazování došel k závěru, že v případě dokumentů D1 a D4, každý z obou jednotlivě a sám o sobě, obsahují popis a vyobrazení konstrukčně a funkčně totožných zařízení, která obsahují stejnou kombinaci znaků jako technické řešení podle prvního nároku na ochranu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

napadeného užitného vzoru a v důsledku této skutečnosti není dle žalovaného splněna podmínka zakotvená v ust. § 1 zákona, resp. ust. § 4

odst. 1 zákona, že tj. řešení chráněné užitných vzorem musí být nové. Technická řešení podle druhého a třetího nároku nesplňují podmínky ust. § 1 zákona, neboť nepřesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

IV.

Posouzení žaloby

28. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
29. Dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, *úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, jestliže zjistí, že chráněné technické řešení není způsobilé k ochraně podle ustanovení § 1 a § 3.*
30. Podle ustanovení § 1 téhož zákona *se chrání užitnými vzory technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.*
31. Podle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 uvedeného zákona *je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky, přičemž stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů právo přednosti, zveřejněno.*
32. K první žalobní námitce soud uvádí následující: Dle žalobce je novostí předmětného užitného vzoru technické řešení umožňující třídění dvou měn, a to konkrétně české koruny a EURA za použití jednoho zařízení, přičemž ve schopnosti třídění dvou měn tkví přidaná hodnota napadeného užitného vzoru ke stavu techniky. Ve znění nároku 1 však není jediná zmínka obsahující pojem „měna“ nebo „česká koruna“ nebo „euro“. Žalobce dále uvádí, že popis podstaty technického řešení obsahuje právě konkrétní specifikaci technického řešení, na které se předmětný užitný vzor zaměřuje, soud však tuto konkrétní specifikaci technického řešení umožňujícího třídění dvou měn ani v popisu podstaty technického řešení neshledal. Za konkrétní specifikaci technického řešení nelze považovat zde uvedenou obecnou proklamaci, že technické řešení umožňuje třídění dvou měn, když z nárokové části ani z technického popisu toto technické řešení nijak nevyplývá. Žalobce se dovolává rozdílností mezi jeho užitným vzorem a namítanými patenty, ve svých podáních v rámci správního řízení, ani v žalobě však nikde neuvádí a nevysvětluje, v jakém konkrétním řešení spočívá právě schopnost tohoto zařízení třídit mince podle měny resp. mince dvou konkrétních měn. Naopak z celého popisu tohoto zařízení vyplývá, že toto zařízení třídí mince podle jejich velikosti díky různě velkým otvorům, přes které mince propadávají. Proto tvrzení žalobce že *užitný vzor není zaměřený na technické řešení, jehož smyslem by bylo třídění mincí obecně jakékoliv měny, případně mincí obecně* není pravdivé, jelikož jeho technické řešení třídí mince podle velikosti mincí, tj. dokáže vytržít mince jakékoliv měny dle velikosti mincí.
33. Pokud se žalobce dovolává novosti tohoto řešení spočívající právě ve faktu, že tento přístroj je schopen roztržít mince dvou měn, aniž by z jeho navrhovaného řešení bylo možné vyčíst, která funkce, nebo část zařízení je schopná měnu rozlišit (přečíst) je tento argument nedostatečný. Z nárokové části vyplývá pouze fakt, že je toto zařízení schopno roztržít mince pouze dle velikosti s tím, že je jedno, jaké jsou měny resp., že otvory jsou takové velikosti, aby třídily všechny existující mince české koruny a EURA. Jedná se totiž

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

o sestavu mincí různé velikosti a v podstatě je jedno, jaké jsou měny. Jak již bylo konstatováno výše, z nárokové části ani z technického popisu nikterak nevyplývá, že je tento přístroj schopen měnu přecíst. V konečném důsledku tak tyto mince roztrídí pouze dle velikosti a nikoliv dle měny. To, jakým způsobem zařízení třídí mince dle měny, nebylo uvedeno ani ve vyjádření žalobce k návrhu na výmaz, ani v rozkladu a ani v žalobě. Pokud by totiž žalovaný z užitného vzoru nebyl schopen toto nové a unikátní technické řešení, na které přišel pouze žalobce, vyčíst, žalobce má právě možnost a v případě řízení o návrhu na výmaz i povinnost na toto technické řešení upozornit popř. je

žalovanému vysvětlit. Pokud se žalobce o takové vysvětlení nebo osvětlení svého unikátního technického řešení nikterak nepokusil, nelze než dojít k závěru, že jeho užitný vzor žádné takové nové technické řešení, kterého se žalobce dovolává, neobsahuje.

34. Z technického popisu naopak vyplývá, že zařízení nedokáže mince v případě, že jsou v sadě tyto dvě měny obsaženy, rozlišit. Z tabulky uvedené na str. 2 popisné části napadeného užitného vzoru je totiž patrné, že třídící otvory 3 – 5 a 7 – 8 jsou určeny jak pro mince české měny, tak pro mince měny Euro, a zařízení třídí mince pouze dle velikosti. Proto obecnou proklamací v popisu technického řešení, že toto zařízení dokáže třídít dvě měny s tím, že v podstatě na měně nezáleží, soud nemůže hodnotit jinak než jako zavádějící. Závěr žalovaného, že *nárokováné zařízení dle definice nároků na ochranu a dle technických parametrů (tab. str. 2 napadeného užitného vzoru) fyzicky neumožňuje třídít smíšené dvě sady mincí (rozměry) a že žalobcem uváděné technické „nuance“ nelze z definice nároků na ochranu napadeného užitného vzoru seznat*, tak nelze hodnotit jinak než správně. Jak soud uvedl již výše, žalobce ani v žalobě neosvětlil, jakým způsobem vyplývajícím z definice nároků na ochranu nebo z technických parametrů tedy ke třídění mincí dvou měn dochází. Třídít mince dle velikostí (s tím, že na měně nezáleží) totiž zřejmě umí i zařízení chráněné dokumenty D1 a D4. Velikosti mincí ať už jakékoliv měny totiž nutno pouze přizpůsobit velikost a počet otvorů. **Proklamovaný technický přínos spočívající v tom, že uživatelé nemusí pořizovat dvě třídičky – jednu na koruny a druhou na eura – je tak pouze „novým využitím“ stávajícího technického řešení spočívajícího v navýšení počtu otvorů**, viz tabulka v technickém popisu (na koruny by stačilo 6 otvorů, na eura 8, na obě měny - vhazovány ovšem zvlášť! - je nutno mít k dispozici 9 otvorů). Jak se však vyjádřil navrhovatel výmazu, jde jen o to nakalibrovat více otvorů dle velikosti mincí, které mají být tříděné.
35. Co se týče námitky žalobce týkající se paralelní existence namítaných dokumentů D1 až D4, soud zcela souhlasí s názorem žalovaného, že předmětem tohoto řízení není polemika o přínosu jednotlivých namítaných dokumentů do stavu techniky, ale posouzení zda užitný vzor splňuje podmínky zápisu vzhledem k důvodům uvedeným navrhovatelem výmazu v jeho návrhu tj. otázka novosti s ohledem na navrhovatelem doložený stav techniky existující přede dnem práva přednosti napadeného užitného vzoru. Žalobce sice dochází k závěru, že žalovaný *nevzal v potaz právě rozdíly mezi patenty D1 a D4 a zároveň rozdíly mezi těmito patenty a napadeným užitným vzorem, ale chybně vyhodnotil, že v podstatě všechna tři technická řešení, tj. jak řešení v patentech D1 a D4 a v napadeném užitném vzoru jsou shodná*, aniž by však sám tyto rozdíly podrobně vysvětlil. Naopak soud shodně se žalovaným dochází k závěru, že žalobcem navrhované technické řešení v realitě třídí vždy pouze měnu jednu, a technického řešení tak není odlišné od namítaných patentů D1 a D4, když tyto dokumenty obsahují všechny znaky užitného vzoru.
36. Soud má proto za to, že nebyla porušena zásada zformulovaná Nejvyšším správním soudem v jeho rozhodnutí ze dne 30. 9. 2011, č.j. 4 As 12/2011 – 100, že i vzájemná Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

kombinace již známých prvků obsažených v jiných patentech/užitných vzorech může založit řešení, které je nové. Žalobce k tomu opět pouze neurčitě uvedl, že *žádná kombinace prvků použitých navrhovatelem v rámci technického řešení napadeného užitného vzoru není popsána v patentech D1 až D4, kterými argumentuje a technické řešení popsané v předmětném užitném vzoru je schopné plnit účel – třídění dvou druhů měn, který patenty D1 až D4 vůbec nepopisují*. Bylo na žalobci, aby konkrétně uvedl, v čem spočívá ona rozlišnost v kombinaci těchto prvků, která umožňuje třídění dvou měn a která dává užitnému vzoru potřebnou novost. Soud proto považuje tuto námitku za nedůvodnou.

37. Soud dále považuje za nedůvodnou námitku překročení rozsahu přezkumu novosti (bod 10 rozsudku) – zejména se jedná o kombinaci prvků technického řešení patentů D1 a D4 a patentů D2 a D3 ve vztahu k závislým nárokům č. 2 a 3, neboť navrhovatel o žádnou takovou kombinaci ve svém návrhu na výmaz nezmiňuje. Soud má za to, že rozhodnutí žalovaného nejsou v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 – 59, kterého se žalobce dovolává. Pokud navrhovatel výmazu tvrdil nedostatek novosti resp. přesahu pouhé odborné dovednosti a doložil toto své tvrzení předmětnými doklady a pokud lze k tomuto závěru

dojít i na základě kombinace těchto dokumentů, co se týče přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, takový postup nelze vyhodnotit jako vykonstruování nového důvodu pro výmaz – důvod je stále stejný a tím je nedostatek novosti resp. přesahu odborné dovednosti a to s ohledem na již existující technická řešení doložená doklady D1 až D4.

38. Žalovaný dochází k závěru, že řešení podle nároku 2, co se týče kruhové třídící dráhy, není nové, jelikož z dokumentu D1 je toto řešení známé, a co se týče lineární třídící dráhy, toto řešení nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a to s ohledem na dokument D3, který lineární tvar třídící dráhy obsahuje. Navrhovatel výmazu totiž ve svém návrhu na výmaz, co se týče nároku 2, uvádí, že nárok 2 není nový s ohledem na dokument D1 a s ohledem na dokument D3, pokud odborník využije znalosti z dokumentů D2, dospěje ke kompletní kombinaci znaků nároků 1, 2, a 3, aniž by činnost odborníka přesáhla rámec pouhé odborné dovednosti. V návrhu na výmaz se uvádí totiž, že i dokument D4 ukazuje kruhovou třídící dráhu, proto pro něj platí stejné závěry jako pro dokument D1.
39. Co se týče nároku 3, v návrhu na výmaz je uvedeno, že odborník v oboru zařízení třídění mincí může vyjít ze znalosti dokumentu D1 a/nebo D2 a z dokumentu D3 převzít obdélníkový tvar třídících otvorů a že dokument D4 rovněž obsahuje obdélníkové otvory. Proto závěr žalovaného ohledně nároku 3, že toto technické řešení nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a to vzhledem k tomu že v dokumentu D4 jsou použity třídící otvory obdélníkového tvaru a vzhledem k tomu, že v dokumentu D1 jsou otvory kruhového tvaru a alternativa čtvercového otvoru je tak zcela zřejmá, je tak zcela správný a rovněž není nikterak vybočující z návrhu na výmaz.
40. Co se týče žalobcem namítaného, že navrhovatel o žádnou takovou kombinaci prvků technického řešení patentů D1 a D4 a patentů D2 a D3 ve vztahu k závislým nárokům č. 2 a 3 ve svém návrhu na výmaz nezmiňuje, toto tvrzení není pravdivé, jelikož v návrhu na výmaz u dokumentu D3 se doslova uvádí: *Pro odborníka v oboru zařízení na třídění mincí je naprosto triviální a nasnadě například na základě znalosti dokumentu D2 aplikovat na třídící dráhu z D3 nekonečný pás popisovaný v D2 pro přitlačování mincí proti třídící dráze a proti výše uvedené kolejnici a jejich vedení po třídící dráze, a dospět tak ke kompletní kombinaci znaků nároku 1, a rovněž nároků 2 a 3 (přímá třídící dráha resp. třídící otvory obdélníkového tvaru), aniž by činnost odborníka přesáhla rámec pouhé odborné dovednosti. A naopak*

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

odborník v oboru zařízení na třídění mincí může vyjít ze znalosti dokumentu D1 a/nebo D2 a z dokumentu D3 převzít obdélníkový tvar třídících otvorů nebo lineární třídící dráhu. Kombinace dokumentů zde zcela jistě zmíněna je a to ještě příkladmo. I kdyby tam však zmíněná nebyla, soud souhlasí s žalovaným, že při posuzování přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, žalovaný je oprávněn kombinovat namítané dokumenty, jelikož vynálezecká činnost je zde posuzována globálně tj. nikoliv pouze ve vztahu k jednomu konkrétnímu řešení, ale obecně ve vztahu ke všem namítaným řešením. Soud zde proto neshledává žádné namítané překročení rozsahu přezkumu novosti.

41. Soud považuje zrovna tak za nedůvodnou námitku překročení rozsahu přezkumu novosti (bod 11 rozsudku), pokud ze strany žalovaného došlo k modifikaci argumentace obsažené v návrhu na výmaz, když došel k závěru o shodnosti technického řešení napadeného užitého vzoru jen ve vztahu k patentům D1 a D4 a nikoliv ve vztahu ke všem patentům, jak bylo namítáno. Žalovaný v podstatě dospěl k závěru, že shodnost byla prokázána pouze dvěma dokumenty, v konečném důsledku návrh na výmaz odůvodněn dvěma dalšími dokumenty (D2 a D3) v podstatě zamítl a rozhodně nelze hovořit o rozšíření důvodu pro výmaz. Soud má za to, že by zde byl důvod pro výmaz i pokud by žalovaný dospěl k závěru o shodnosti technického řešení i jen s jediným z namítaných dokumentů. Tento závěr plyne z vlastní definice novosti uvedené v § 4 zákona, když navrhovatel stačí prokázat pouze jediným dokumentem, že napadené technické řešení již bylo součástí stavu techniky, kteréžto tvrzení bude navrhovatel výmazu zcela jistě prokazovat co možná největším množstvím dokumentů. Žalobce ani zde nerozvádí, v čem spočíval invenční

přínos jeho řešení překračující pouhou odbornou dovednost a omezuje se pouze na konstatování nedostatečného odůvodnění rozhodnutí, které soudem nedostatečným shledáno nebylo.

42. Co se týče námitky, že žalovaný nedostatečně vysvětluje, proč má být řešení odborníkovi zjevné a proč rámec pouhé odborné dovednosti nepřekračuje, soud uvádí, že se k této otázce správní orgán i žalovaný dostatečně vyjádřily, resp. svůj závěr dostatečně odůvodnily, viz body 38 a 39 rozsudku. Soud v tomto odkazuje na závěr žalovaného, že novost spočívající v lineárním tvaru třídící dráhy, který je známý z namítaného dokumentu D3, když v dokumentu D4 (a rovněž v dokumentu D1) je použita kruhová třídící dráha, je *tak na základě kombinace informací obsažených v namítaných dokumentech D4 a D3 pro odborníka přímým návodem při řešení problému vedení mince po lineární třídící dráze a pro odborníka v příslušné oblasti techniky je tedy tato možnost z namítaného stavu techniky zřejmá a řešení podle druhého nároku na ochranu napadeného užitého vzoru tedy nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti*. Soud má rovněž za to, že z pohledu třídění mincí kruhového tvaru jsou alternativní čtvercové nebo obdélníkové třídící otvory zcela zřejmou možností.
43. Soud s ohledem na shora uvedené uzavírá, že žalovaný dospěl ke správným závěrům o skutkovém stavu věci a věc i právně zcela správně posoudil, když dovodil důvody pro výmaz užitého vzoru ve smyslu ust. ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona.

V.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

44. Jelikož Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů neshledal žalobu v ani jednom žalobním bodu důvodnou, v celém rozsahu ji v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

45. O nákladech řízení rozhodl Městský soud v Praze podle § 60 odst. 1 s.ř.s. Ve věci úspěšnému žalovanému nevznikly náklady řízení nad rámec jeho úřední činnosti, a proto nebyla náhrada nákladů přiznána žádnému z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 23. září 2020

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu