



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce

TMBKczech s.r.o., IČ: 29271088
se sídlem Fibichova 296/41, 679 04 Adamov
zastoupen: JUDr. Radimem Charvátém, Ph.D. LL.M.,
advokátem se sídlem Koliště 13a, 602 00 Brno

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2016, č. j. PUV 2013-27647/E215739/2014/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Žalobou napadeným rozhodnutím bylo **zrušeno** rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 08. 2014 o zamítnutí přihlášky užitného vzoru sp. zn. PUV 2013-27647 s názvem

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

„Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“ (dále jen „užitný vzor“) a řízení o této přihlášce, jejímž přihlašovatelem byl žalobce, se čtyřmi nároky na ochranu v následujícím znění:

„1. Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu, obsahující mikroprocesor (A) sázkového terminálu a modul (B) napájení a datového zabezpečení, jenž zahrnuje blok (2) přepětové ochrany propojený se zdrojem (1) napětí a záložním zdrojem (3) napětí a dále blok (4) přenosu dat propojený přes komunikační síť (5) s centrálou (6) sázkové společnosti, **vyznačující se tím**, že alespoň jedno uživatelské rozhraní (C), zahrnující datový displej (7) a zařízení (8) pro zadávání dat, je propojeno s mikroprocesorem (A) samoobslužného sázkového terminálu, přičemž uživatelské rozhraní (C) tvoří samostatnou část samoobslužného sázkového terminálu.

2. Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že uživatelské rozhraní (C) dále obsahuje čtečku, a/nebo zapisovač (9) elektronických karet, zařízení (10) pro příjem, a/nebo výdej hotovosti a zařízení (11) pro vystavení dokladu, které jsou připojeny k mikroprocesoru (A) sázkového terminálu.

3. Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, **vyznačující se tím**, že k mikroprocesoru (A) sázkového terminálu je dále připojen modul (D) periferních zařízení a modul (E) obsluhy, který obsahuje čtečku, a/nebo zapisovač (9) elektronických karet, datový displej (7), zařízení (8) pro zadávání dat, zařízení (13) pro tisk z datových sestav a zařízení pro vystavení dokladu (11).

4. Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že uživatelské rozhraní (C) tvoří počítač (G) s mikroprocesorem (F), který dále obsahuje datový displej (7) a zařízení (8) pro zadávání dat, přičemž je propojen s mikroprocesorem (A) sázkového terminálu.“

bylo **zastaveno**.

2. Důvodem zrušení prvostupňového rozhodnutí ÚPV byla nesprávná forma tohoto rozhodnutí, kdy ÚPV měl výrokem rozhodnutí zastavit řízení formou usnesení, nikoliv formou rozhodnutí o zamítnutí přihlášky předmětného užitného vzoru.
3. Obsahově došlo k potvrzení prvostupňového rozhodnutí ÚPV, kterým bylo řízení o přihlášce užitného vzoru sp. zn. PUV 2013-27647 zastaveno z důvodu věci již rozhodnuté dle ust. § 48 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též jen „*správní řád*“).
4. Přihlašovatel pan P. K., nar. X, bytem X, odbočil ze své přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003-1824 ze dne 30. 06. 2003 tentýž den na přihlášku užitného vzoru PUV 2003-14431. Z přihlášky vynálezu uplatnil právo přednosti i pro svou mezinárodní přihlášku PCT/CZ2004/000036. Tato mezinárodní přihláška pak vstoupila do regionální fáze řízení jako evropská patentová přihláška 04738456.5.
5. Pan P. K. dále odbočil z evropské patentové přihlášky 04738456.5 na přihlášku užitného vzoru sp. zn. PUV 2013-27647, která je předmětem touto žalobou napadeného rozhodnutí předsedy ÚPV (dále též jen „*Užitný vzor*“). Na základě žádosti doručené dne 29. 03. 2013 zapsal žalovaný s účinností ode dne 08. 04. 2013 do rejstříku převod přihlášky Užitného vzoru z původního přihlašovatele pana P. K. na žalobce.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

6. Žalobce má za to, že napadené rozhodnutí předsedy ÚPV se nevypořádalo se všemi námitkami žalobce uvedenými v jeho rozkladu a že není ve svých závěrech zcela správné a namítá, že předseda ÚPV věc **nesprávně právně posoudil**.
7. Řízení o přihlášce užitného vzoru bylo žalovaným zastaveno podle ustanovení § 48 odst. 2 správního řádu: „Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou.“ K postupu dle citovaného ustanovení je nutné kumulativní naplnění všech tří žalobcem zvýrazněných podmínek, tedy musí jít o 1) řízení týkající se téhož práva, 2) tentýž důvod a 3) tutéž osobu. Žalobce se domnívá, že nebyla naplněna ani jedna z těchto tří podmínek.
8. V celém správním řízení žalovaný opakovaně uvádí, že právo žalobce na odbočení z evropské patentové přihlášky 04738456.5 na přihlášku užitného vzoru bylo již konzumováno dříve podanými odbočenými přihláškami užitných vzorů sp. zn. PUV 2003-14431 a PUV 2008-20676. Důsledkem konsumpce (neboli vyčerpání práva) je, že toto právo příslušnému subjektu již nesvědčí, tento tedy není oprávněn se tohoto práva dovolávat (typicky v případě vyčerpání práv k právům duševnímu vlastnictví). Z dikce ustanovení § 10 zákona o užitných vzorech však nevyplývá, že by bylo možné odbočit na přihlášku užitného vzoru pouze jedenkrát, tedy že by se toto právo vyčerpávalo. I pokud by žalobce připustil, že se právo na odbočení na přihlášku užitného vzoru vyčerpává, jakkoliv s touto interpretací nesouhlasí, nemohl žalovaný rozhodnout s poukazem na překážku věci rozhodnuté. Ustanovení § 10 zákona o užitných vzorech rozhodně nebrání podání pouze jediné přihlášky užitného vzoru, jak se domnívá žalovaný. Toto omezení z textu příslušného ustanovení nevyplývá jak na základě interpretace za pomoci gramaticko-logické metody, tak ani při užití teleologické interpretace, tážající se po účelu a smyslu právního ustanovení, kterou evidentně užil žalovaný.
9. Rovněž odkaz žalovaného na ustanovení § 12 zákona o užitných vzorech, kdy žalovaný uvádí, že již z podstaty účinků užitného vzoru spočívajících v poskytnutí monopolu na chráněné technické řešení, není s to podpořit tvrzení žalovaného, že na základě odbočení z přihlášky vynálezu může být zapsán do rejstříku pouze jeden užitný vzor. Žalovaný si v témže odstavci sám tuto argumentaci vyvrací, když uvádí, že účinky užitného vzoru mají zápočetní charakter. Účinkem užitného vzoru, resp. patentu, není nějaké oprávnění, jež může svědčit toliko jedné osobě. Zápisem užitného vzoru do rejstříku majiteli nevzniká žádná pozitivní monopolní právo využívat dané technické řešení, ale pouze právo negativní – zápočetní. A toto zápočetní právo může svědčit vícero subjektům zároveň.
10. V případě registrace několika odbočených užitných vzorů tak jejich potenciálním různým majitelům vzniká zápočetní právo, a to i navzájem. Jejich vzájemný vztah jakož i vztah k původnímu majiteli odbočených užitných vzorů, nechť si tyto subjekty upraví soukromě. Možné negativní důsledky z tohoto plynoucí ale rozhodně nepřísluší řešit žalovanému ve správním řízení. V této souvislosti žalobce poukazuje na rozdíl mezi čl. 2 odst. 2 a odst. 3 Listiny základních práv a svobod, kdy státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, zatímco každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tomu koresponduje i ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu. Žalovaný tudíž v tomto ohledu překročil svoji pravomoc.
11. Na podporu výše uvedeného žalobce pouze v krátkosti poukazuje na možnost souběžné přihlášky a registrace jednoho technického řešení v tentýž den prostřednictvím přihlášky vynálezu a přihlášky užitného vzoru. Žalovaný v těchto případech přiznává obě průmyslová

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

práva bez toho, aby pozdější řízení zastavil s odkazem na ust. § 48 odst. 2 správního řádu a odůvodněním, že téže osobě již bylo z téhož důvodu přiznáno totéž právo.

12. Dále se žalobce hodlá podrobně vyjádřit k jednotlivým podmínkám obsaženým v ustanovení § 48 odst. 2 správního řádu. V případě odbočení na přihlášky užitných vzorů sp. zn. PUV 2003-14431 a PUV 2008-20676 šlo o řízení, jehož účastníkem byl P. K., nar. X, bytem X. Nešlo tedy o tutéž osobu, jaká byla účastníkem řízení v době, kdy žalovaný rozhodl podle ustanovení § 48 odst. 2 o zastavení řízení. Dále nešlo o řízení o přiznání téhož práva ani o řízení z téhož důvodu. Základem odbočených přihlášek užitných vzorů sp. zn. PUV 2003-14431 a PUV 2008-20676 totiž byla přihláška vynálezu sp. zn. PV 2003-1824, zatímco základem odbočení na přihlášku užitného vzoru byla evropská patentová přihláška 04738456.5.
13. Spor mezi žalobcem a žalovaným panuje v tom, zda evropská patentová přihláška 04738456.5 zakládá samostatné právo odlišné od přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003-1824, z níž žalobce uplatnil právo přednosti i pro svou mezinárodní přihlášku PCT/CZ2004/000036, která pak vstoupila do regionální fáze řízení jako výše zmíněná evropská patentová přihláška 04738456.5. Dle právního názoru žalobce zakládá národní (česká) přihláška vynálezu a evropská patentová přihláška samostatná práva, tedy jde o rozdílné zdroje práv (právní tituly), pročez uvádí následující důvody. Evropská patentová přihláška je podle čl. 66 Úmluvy o udělování evropských patentů (dále též jen „Evropská patentová úmluva“) rovnocenná jako podaná přihláška národní. Hovoří-li Evropská patentová úmluva o rovnocennosti, je zřejmé, že mezi evropskou patentovou přihláškou a přihláškou národní nejde o totožnost. Evropská patentová přihláška a přihláška národní jsou tedy rozdílné a tím spíše jsou rozdílná i další práva, která jsou odvozená z těchto přihlášek.
14. Rovněž je nutné zohlednit, že z původní přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003-1824 již nebylo možné z důvodu uplynutí lhůty dle ust. § 10 zákona o užitných vzorech odbočit, a stejně tak, že data podání užitných vzorů odbočených z přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003-1824 a Užitného vzoru sp. zn. PUV 2013-27647 jsou rozdílná.
15. Odvozování priority z národní přihlášky vynálezu pro evropskou patentovou přihlášku na samostatnosti těchto právních titulů nic nemění, jak se patrně domnívá žalovaný. Priorita totiž nesouvisí s právním titulem, z něhož se pak odbočuje na přihlášku užitného vzoru. Pokud národní přihlášce vynálezu a přihlášce evropského patentu svědčí stejné prioritní datum, neznamená to, že by mělo jít o totožná práva, jejichž právní osud by tímto byl nějak spjat, nebo že by tímto tyto přihlášky byly sjednoceny. Uplatnění tohoto práva znamená, že na následující patentové přihlášky podané v zahraničí nebo v regionálních orgánech se hledí jako na podané ke dni podání původní patentové přihlášky. Priorita tedy toliko určuje, k jakému dni se v zápisném (ale spíše výmazovém) řízení posuzuje splnění podmínky vynálezecké činnosti, resp. odborné dovednosti v případě užitných vzorů, či vzniku práva předchozího uživatele. Právo k odbočenému užitnému vzoru je založeno jeho zápisem do rejstříku ke dni podání přihlášky, už jen v této skutečnosti je tedy evidentní rozdílnost mezi užitnými vzory odbočenými z přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003-1824 a Užitného vzoru sp. zn. PUV 2013-27647. Analogicky zánik národní přihlášky vynálezu po té, co z něj byla uplatněna priorita pro evropskou patentovou přihlášku, nijak neovlivňuje existenci této evropské patentové přihlášky.

16. Potvrzení svého názoru ohledně rozdílnosti zdrojů práv (právních titulů) spatřuje žalobce i ve znění čl. 139 odst. 3 Evropské patentové úmluvy, který se dle čl. 140 téže úmluvy použije přiměřeně i pro užité vzory. Citované ustanovení rozlišuje mezi vynálezem popsaným současně v evropské patentové přihlášce nebo evropském patentu a národní patentovou přihláškou nebo národním patentem se stejným dnem podání.
17. Rovněž ze znění ustanovení § 35e odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále též jen „zákon o vynálezech“) lze dovodit rozdílnost evropského patentu a národního patentu jakožto zdrojů práv. Toto ustanovení dopadá na situaci, kdy by v České republice platil evropský a současně národní patent. Pokud jde o totéž právo, jak tvrdí žalovaný, nebylo by nutné tuto situaci nijak upravovat. Zákodárce však tento souběh upravil tak, že vyloučil dvojí ochranu prostřednictvím neúčinnosti národního patentu v rozsahu, ve kterém se shoduje s evropským patentem.
18. Není bez zajímavosti, že žalovaný z téhož ustanovení § 35e odst. 1 zákona o vynálezech dovozuje přesný opak, tedy že právo vyplývající z národní přihlášky vynálezu a právo vyplývající z evropské patentové přihlášky jsou totožná. Tento svůj názor opírá o smysl ochrany vynálezů a technických řešení, který dle žalovaného má zápočetní charakter. Jak žalobce podrobně uvedl výše, zápočetní právo může svědčit vícero subjektům zároveň. Tento argument žalovaného tedy neobstojí.
19. Z výše uvedeného žalobce dovozuje, že nejen v řízení o přihlášce Užitého vzoru nešlo o totéž právo, ale toto řízení bylo zahájeno i z rozdílného důvodu. Důvodem pro zahájení řízení o užitečných vzorech odbočených z přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003-1824 je rozhodnutí ÚPV o této přihlášce a na toto rozhodnutí navázaná žádost žalobce, důvodem pro zahájení řízení o přihlášce Užitého vzoru je existence evropské patentové přihlášky 04738456.5.
20. Žalovaný v touto žalobou napadeném rozhodnutí na str. 13 v odstavci prvním konstatuje, že se čl. 139 Evropské patentové úmluvy na užité vzory nevztahuje - to ovšem podle znění čl. 66, 139 a především čl. 140 Evropské patentové úmluvy není v žádném případě pravda. Znění těchto ustanovení Evropské patentové úmluvy mylný výklad žalovaného jasně vyvrací a není k tomu potřeba dodat víc, než že tyto články platí jak pro patenty, tak přiměřeně pro užité vzory. Žalovaný účelově neúplně zmiňuje jen výklad pojmu "starší právo" a zcela opomíjí, že článek 139 Evropské patentové úmluvy pojednává jak o starších právech, tak o právech vzniklých ve stejný den - což má tento článek přímo ve svém nadpisu. K tomu je třeba pro úplnost už jen dodat, že uplatněné a již i dříve přiznané datum práva přednosti a práva priority, stejně jako cokoliv jiného ze znění zákona o užitečných vzorech, žalovaný nijak nezpochybňuje, z čehož lze dovozovat jeho vědomost ohledně naplnění všech zápisných podmínek ve vztahu k přihlášce Užitého vzoru.
21. Článek 139 Evropské patentové úmluvy výslovně počítá jak u patentů, tak přiměřeně u užitečných vzorů (čl. 140 Evropské patentové úmluvy), s existencí starších práv a práv vzniklých ve stejný den - a taky jasně předepisuje, jak se musí i podle čl. 66 Evropské patentové úmluvy k takovým právům přistupovat, přičemž vyloženě zmiňuje práva z národní přihlášky a práva z evropské přihlášky. Tím smluvním státům předkládá dvě možnosti, jak takovými právy nakládat a jak takovou případnou situaci lze řešit. Buď budou v platnosti oba zdroje práva, případně, pokud to národní zákony umožní, můžou se práva z národní přihlášky, řečeno slovy zákona o vynálezech, stát neúčinnými. V žádném

případě však výše citovaná ustanovení neumožňují neuznat práva z evropské přihlášky kvůli existenci práv národních.

22. V posledním odstavci na str. 13, který pokračuje na str. 14 napadeného rozhodnutí, žalovaný v podstatě tvrdí, že podle čl. 4 odst. A. - (1) Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále též jen „Pařížská úmluva“) je právo na ochranu v zemi podání přihlášky slabší, než v ostatních unijních zemích. To je naprosto nepodložené tvrzení vycházející z nesprávné interpretace citovaného ustanovení. Nic takového ze znění tohoto ustanovení neplyne. Tato interpretace by nutně byla i v rozporu se základní logikou totožnosti a jednotnosti ochrany v unijních státech. Jasným důkazem nesprávnosti výkladu žalovaného je skutečnost, že při jeho platnosti by nebylo možno přiznat ochranu ani evropskému patentu, pokud by v zemi podání evropské přihlášky už platil tentýž patent národní, což je pochopitelně zcela absurdní a odporující reálnému stavu při jakémkoliv konkrétním příkladu takové žádosti o ochranu. Nutno dodat, že Evropská patentová úmluva prostřednictvím svých článků 66, 139 a především 140 dává jasně na roven právo vzniklé z evropské přihlášky k patentu a přiměřeně i k užitému vzoru právě z evropské přihlášky a právě při existenci "starších práv a práv, která vznikla ve stejný den". Žalovaný tedy nedostatečně odůvodnil, jak žalobce pouhým podáním své první žádosti o registraci užitého vzoru z evropské patentové přihlášky kumulativně naplnil všechny podmínky k postupu podle ustanovení § 48 odst. 2 správního řádu. Žádný užitný vzor odbočený z evropské patentové přihlášky žalobci nikdy udělen nebyl, žalobce nikdy předtím o jeho udělení nežádal, neexistuje ani totožnost práva, které plyne z Užitého vzoru s jakýmkoliv starším právem nebo právem, které by vzniklo ve stejný den, jako je den podání evropské patentové přihlášky. To plyne i z toho, že právo z evropského patentu je chráněno ode dne podání jeho přihlášky a je rovnocenné právu z národního patentu (viz čl. 66, 139 a 140 EPÚ). Doba možné ochrany užitého vzoru odbočeného z evropské patentové přihlášky je v tomto případě logicky netotožná s jakýmkoliv jiným předmětem práva.
23. Žalovaný na str. 8 touto žalobou napadeném rozhodnutí uvádí, že na základě ověřených skutečností je předně nutno v souladu s orgánem prvního stupně řízení konstatovat, že ze shodného práva přednosti uvedených relevantních dokumentů a předmětné přihlášky užitého vzoru vyplývá shodnost dřívějšími dokumenty chráněného či nárokováného předmětu ochrany s předmětem ochrany přihlášky užitého vzoru zn. sp. PUV 2013-27647.
24. Zde ani nikde jinde v odůvodnění se žalovaný nevěnuje této námitce žalobce vznesené v jeho rozkladu: *„Úřad prokazuje ve svém rozhodnutí totožnost předmětu řízení tím, že přihlašovatel z národní přihlášky vstoupil do řízení o mezinárodní přihlášce PCT/CZ2004/000036, z mezinárodní přihlášky vstoupil do evropské fáze a následně hodlá získat ochranu národním užitným vzorem odbočeným z evropské patentové přihlášky 04738456.5. Dle Úřadu je pak buďto obsah evropské a národní patentové přihlášky shodný, nebo přihlašovatel porušil mezinárodní smlouvy. S tímto tvrzením úřadu není možno souhlasit. Jestliže přihlašovatel ve své mezinárodní přihlášce PCT/CZ2004/000036 nárokoval prioritu ze své přihlášky vynálezu sp. zn. PV 2003 - 1824 ze dne 30.6.2003, poté mezinárodní přihláška vstoupila do regionální fáze řízení jako evropská patentová přihláška 04738456.5 se shodným datem práva přednosti a z této evropské patentové přihlášky odbočil na užitný vzor, tak tím jistě nestvrdil, že rozsah nárokováný v tomto odbočení je nutně dán rozsahem nárokováným v přihlášce vynálezu sp. zn. PV 2003-1824. Dovožovat z toho lze pouze to, že nárokováný rozsah odbočení by mohl být alespoň částečně shodný s rozsahem nárokováným v původní přihlášce vynálezu. Přihlašovatel má při podání mezinárodní přihlášky plné právo její*

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

rozsah (a tím i rozsah evropské přihlášky, která z ní vstoupí do regionální fáze) rozšířit nad rámec rozsahu původní přihlášky vynálezu, ze které nárokuje právo přednosti (nárokováná priorita se může v principu vztahovat pouze k některým nárokům mezinárodní přihlášky), takže v konečném důsledku může být předmět ochrany užitého vzoru odbočeného z evropské přihlášky naprosto odlišný od předmětu ochrany původní přihlášky vynálezu. Například pokud je v původní přihlášce vynálezu k ochraně přihlášeno pouze nějaké způsobové řešení, pak v mezinárodní přihlášce může být nově nárokováno vedle způsobu i zařízení k provádění tohoto způsobu a v odbočení na užitný vzor je možné nárokovat pouze toto zařízení, takže původní přihláška vynálezu a z evropské přihlášky ze stejné patentové rodiny odbočený užitný vzor mohou nárokovat odlišné vynálezy, dokonce odlišné kategorie vynálezů. K odlišnostem může samozřejmě dojít i v rámci jedné kategorie vynálezů, pokud v mezinárodní přihlášce jsou nárokována další zdokonalení předmětu ochrany původní přihlášky vynálezu.“

25. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout z důvodu její neodůvodněnosti. Předmětem již odbočených přihlášek užitečných vzorů je totožné řešení, přičemž totožnost řízení je dána osobou původce, datem přednosti a identitou chráněného řešení. Podáním přihlášky užitého vzoru sp. zn. PV 2013-27647 zahájil přihlašovatel – p. P. K. nové řízení o projednání stejné věci, tedy o tomtéž nároku, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto (právo bylo přiznáno), a týká se stejného předmětu řízení a týchž osob. Není samo o sobě významné, že v průběhu řízení o nyní projednávané přihlášce došlo k jejímu převodu z původního přihlašovatele (p. P. K.) na žalobce, ani to, že p. K. je jednatelem nynějšího žalobce.
26. Překážka rei judicatae/rei administratae patří mezi tzv. negativní procesní podmínky řízení. Zjistí-li soud/správní orgán, že o věci již bylo pozitivně v rozsahu nároku věci samé pravomocně rozhodnuto, řízení pro neodstranitelnou překážku v postupu řízení zastaví.
27. Pokud žalobce tvrdí, že není možné z důvodu překážky věci rozhodnutí zastavit řízení podle § 66 odst. 1 správního řádu, zjevně rozhodnutí předsedy Úřadu nečetl dostatečně pečlivě, neboť toto rozhodnutí výslovně uvádí: Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) a e) téhož zákona řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřijatelná, resp. zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1.
28. Pokud se žalobce domnívá, že se žalovaný Úřad mnohdy vyjadřuje k žalobcem citovaným ustanovením pouze povrchně a bez náležitého odůvodnění dochází k zcela odlišným právním názorům, je třeba uvést, že řízení o přihlášce užitého vzoru sp. zn. PUV 2013-27647 mělo být ukončeno z důvodu § 48 odst. 2 správního řádu hned po doručení přihlášky a proto názory žalobce/přihlašovatele v řízení o této přihlášce jsou pro správnost nyní napadeného rozhodnutí o zastavení řízení zcela irelevantní.

III.

Posouzení žaloby

29. Městský soud v Praze (dále také jen jako „městský soud“) v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobcem vymezené žalobní námitky, které spočívala v nesprávném právním posouzení věci, vycházel přitom v souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
30. Městský soud rozhodl postupem podle § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání, jelikož žalobce ani žalovaný na výzvu soudu, zda s tímto postupem souhlasí, nereagovali, má se tedy za to, že s tímto postupem souhlasí.

31. Co se týče skutkových zjištění žalovaného, mezi stranami v podstatě nebylo sporu o tom, že došlo k zápisu vynálezu na základě přihlášky vynálezu právního předchůdce přihlašovatele - pana P. K. sp. zn. PV 2003 - 1824 ze dne 30. 6. 2003. Z této přihlášky vynálezu právní předchůdce přihlašovatele odbočil dne 30. 6. 2003 na přihlášku užitého vzoru PUV 2003 - 14431, která byla zapsána jako užitný vzor č. 13650 s právem přednosti dne 30. 6. 2003. Z přihlášky vynálezu PV 2003 - 1824 uplatnil P. K. právo přednosti i pro svou mezinárodní přihlášku PCT/CZ2004/000036, která vstoupila do regionální fáze řízení jako evropská patentová přihláška 04738456.5 se shodným datem přednosti. Následně podal dne 25. 3. 2013 P. K. předmětnou přihlášku užitého vzoru zn. sp. PUV 2013-27647, s názvem „Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“ a to jako odbočku z evropské patentové přihlášky 04738456.5. Podáním ze dne 27. 3. 2013 požádal P. K. o urychlení řízení tak, aby jeho účinky nastaly do konce června 2013 a to s ohledem na skutečnost, že potřebuje zajistit kontinuitu v ochraně svého řešení i po uplynutí platnosti svého užitého vzoru č. 13650. Na základě žádosti doručené dne 29. 3. 2013 zapsal žalovaný s účinností ode dne 08. 04. 2013 do rejstříku převod přihlášky užitého vzoru PUV 2013-27647 z původního přihlašovatele pana P. K. na žalobce.
32. Podle ust. § 48 odst. 2 správního řádu, který ve smyslu ust. § 21 odst. 1 zákona platí i pro řízení před Úřadem podle tohoto zákona, *přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou.*
33. Dle ust. § 66 odst. 1 správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže
- a) *žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí,*
 - b) byla podána žádost zjevně právně nepřijatelná,**
 - c) *žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení,*
 - d) *žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen,*
 - e) zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1,**
 - f) *žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl,*
 - g) *žádost se stala zjevně bezpředmětnou,*
 - h) *z dalších důvodů stanovených zákonem.*
34. K otázce překážky věci rozhodnuté se vyjádřil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 4. 7. 2018, č. j. 5 Azs 54/2018 - 22, ve kterém uvedl: „*Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve překážkou litispendence (překážka probíhajícího řízení) a překážkou rei iudicatae (překážka věci rozhodnuté), ačkoli se jí správní orgány a krajský soud nezabývaly. Zákaz porušení překážky litispendence a rei iudicatae je jednou z negativních podmínek řízení, k níž musí správní orgány a soudy přihlížet jako k jiným podmínkám řízení z úřední povinnosti (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 2 Afs 45/2003 - 118, publ. pod č. 402/2004 Sb. NSS). Nemožnost vést o téže věci řízení současně (litispendence) a znovu rozhodnout o věci již rozhodnuté (res iudicata) jsou totiž základními principy ovládající všechny procesní předpisy, neboť je jimi zajištěn požadavek právní jistoty účastníků řízení, který vyžaduje, aby od jistého okamžiku byl výsledek řízení (a tedy rozhodování o konkrétní věci)*

fixován a byl v zásadě nezměnitelný, což souvisí se zásadou ne bis in idem, tedy že o jedné věci se zásadně rozhoduje pouze jednou v jediném řízení, která je vyjádřením principu spravedlivého procesu a materiálního právního státu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2011, č. j. 5 As 73/2010 – 71, publ. pod č. 2316/2011 Sb. NSS)...

Zásadu rei iudicatae lze pak charakterizovat jako „negativní podmínku řízení, spočívající v tom, že jakmile bylo o totožné věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být tatáž věc v rozsahu závaznosti výroku rozhodnutí projednávána znovu; totožnost věci je dána stejným předmětem řízení a stejnými účastníky“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2011, č. j. 5 As 73/2010 – 71, publ. pod č. 2316/2011 Sb. NSS).“

35. Soud s ohledem na shora uvedené, má za to, že v předmětné věci nejde o věc již rozhodnutou a to pro rozdílný předmět řízení, jak bude vysvětleno níže.
36. Podle ust. § 6 zákona *právo na ochranu užitným vzorem má původce nebo jeho právní nástupce. Původcem užitého vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací.*
37. Podle ust. § 12 odst. 1 *bez souhlasu majitele užitého vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.*
38. Podle odst. 2 tohoto ustanovení *majitel užitého vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem (licence) jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést.*
39. Podle odst. 3 *práva vyplývající z patentu uděleného na základě přihlášky vynálezu s pozdějším právem přednosti nesmějí být v případě střetu vykonávána bez souhlasu majitele užitého vzoru.*
40. Podle ust. § 15 odst. 1 zákona, *užitný vzor platí čtyři roky ode dne podání přihlášky, popřípadě od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem (§ 10 a 10a). Podle odst. 2 dobu platnosti zápisu užitého vzoru prodlouží Úřad na žádost majitele užitého vzoru až dvakrát vždy o tři roky. O prodloužení doby platnosti užitého vzoru lze požádat nejdříve v posledním roce jeho platnosti. Podle odst. 3 dojde-li k zápisu užitého vzoru do rejstříku po uplynutí doby stanovené v odstavci 1, Úřad prodlouží dobu platnosti zápisu užitého vzoru bez žádosti majitele užitého vzoru.*
41. Ze shora uvedených ustanovení vyplývá účel a záměr zákona a to po jistou dobu (4+2x3 roky) chránit určité nové technické řešení toho, kdo jej vytvořil svou vlastní prací nebo toho, na koho toto právo přešlo (ať už převodem nebo např. děděním), jelikož původce nebo právní nástupce původce má právo na ochranu technického řešení v podobě registrace užitého vzoru po dobu platnosti zápisu tj. po dobu 4 let, která může být prodloužena maximálně o 6 let. Po uplynutí této doby se toto nové technické řešení stává součástí stavu techniky.
42. Soud má za to, že s ohledem na znění ust. § 6 se v tomto případě jedná o ty samé účastníky resp. stejného účastníka, jelikož žalobce je právní nástupcem původce užitého vzoru, kterým je P. K. Totožnost účastníků je tedy daná, jak správně uvedl žalovaný, totožnost však práva nikoliv.
43. Ze shora uvedeného účelu zákona plyne, že je jedno, jak k zápisu takového technického řešení do registru užitných vzorů došlo, tj. zda samostatnou přihláškou, nebo odbočením z patentu nebo odbočením z evropské patentové přihlášky. Zákon dává takto možnost vícero cest, jak zapsat užitný vzor. Vždy se však zapíše pouze jeden užitný vzor a vždy pouze jednou. Soud proto nesouhlasí s názorem žalobce, že ustanovení § 10 zákona o užitných vzorech rozhodně nebrání podání pouze jediné přihlášky užitého vzoru, jak se domnívá žalovaný. Toto omezení z textu příslušného ustanovení sice nevyplývá, vyplývá však z účelu a smyslu celého právního předpisu. Proto považuje za zcela zkreslené a účelové vývody žalobce týkající se ust.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

§ 12 o tom, že toto zápočetní právo může svědčit vícero subjektům zároveň. Nemůže. Tyto názory zcela popírají smysl a účel zákona o užitných vzorech, kterým je chránit určitou novou technickou myšlenku určitého subjektu po omezený čas. Možnost souběžné přihlášky a registrace jednoho technického řešení v tentýž den prostřednictvím přihlášky vynálezu a přihlášky užitného vzoru tento závěr nijak nepopírá, pouze umožňuje určité technické řešení, které splňuje požadavky patentu přihlásit i jako užitný vzor ve smyslu výkladu a maiori ad minus, čili pokud určité technické řešení splňuje podmínky patentu, které jsou přísnější než podmínky zápisu užitného vzoru, zcela jistě naplňuje i podmínky pro zápis užitného vzoru a proto není důvod jej jako užitný vzor nezapsat. Opačným směrem tento postup zcela logicky nelze učinit. Tyto závěry rovněž potvrzuje řešení zamezení dvojí ochrany patentu na evropské a národní úrovni upravené v ust. § 35e zákona č. 527/1991 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, tak jak o tom obšírně referuje žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí na stranách 12 a 13.

44. Na shora uvedených závěrech nic nemění ani nedopatřením provedený zápis užitného vzoru na základě přihlášky zn. sp. PUV 2008-20676, jak o něm referuje žalovaný v napadeném rozhodnutí na straně 11.
45. Soud má však za to, že se žalobce domáhá jiného práva na ochranu užitným vzorem, ačkoliv technické řešení, které je předmětem přihlášky, je totožné s technickým řešením, které je předmětem ochrany užitným vzorem zapsaným na základě přihlášky č. PUV 2003-14431, jejíž platnost vypršela k 30. 6. 2013, a to právě s ohledem na dobu, po kterou má být toto právo chráněno. V případě přihlášky č. PUV-2003-14431 to byla doba 4 + 2 x 3 roky od 30. 6. 2003 a v případě přihlášky č. PUV 2013-27647 je to doba 4 + 2 x 3 roky od podání přihlášky dne 25. 3. 2013. Žalobce se totiž domáhá kontinuity této ochrany, jak sám píše ve svém podání ze dne 27. 3. 2013, tj. požaduje ochranu na další období nad rámec zákonných 10 let.
46. To, o co se žalobce snaží, je v podstatě prodloužení platnosti tohoto zápisu o dalších 10 let, ačkoliv s dalším prodloužením doby ochrany určitého užitného vzoru zákon nepočítá, a to na základě odbočky z evropské patentové přihlášky 04738456.5, (která odbočila z patentu PV 2003 – 1824, ze kterého již došlo k odbočce zápisu přihlášky užitného vzoru č. PUV 2003-14431 tj. užitného vzoru č. 13650). Takové jednání je však **zjevné obcházení zákona**, který v ust. § 15 stanoví maximální dobu ochrany užitného vzoru na 10 let. Jelikož u předmětné přihlášky užitného vzoru jde o stejné technické řešení, které bylo zapsáno jako užitný vzor PUV 2003-1824, jde zjevně o **právně nepřipustnou žádost** ve smyslu ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu. Soud se ztotožňuje se žalovaným v tom, že je při řešení otázky totožnosti předmětu řízení irrelevantní, z jakého právního titulu došlo k podání přihlášky resp. k odbočení přihlášky. Důležitý je obsah tohoto technického řešení, který je totožný, a doba, po kterou má být toto řešení chráněno užitkovým vzorem, která je jiná.
47. To, že se jedná o totožné technické řešení ostatně tvrdí i sám žalobce ve svém vyjádření ze dne 3. 6. 2013, ve kterém na straně 4 uvádí: „*Tímto podáním se přihlašovatel včas snaží zabránit vzniku takových případných škod z nesprávného úředního postupu nebo z nezákonného rozhodnutí, přičemž přihlašovatel uvádí, že (jak ze své úřední činnosti ÚPV dobře ví) je držitelem řádně zapsané licence k pravomocně platnému užitnému vzoru 19397, který stejně tak jako platný užitný vzor 13650 je řádně a s souladu s literou zákona odbočen z totožné přihlášky vynálezu, přičemž oba zmíněné užitné vzory chrání totožné technické řešení, které je současně i předmětem této přihlášky odbočené v souladu se zákonem o užitných vzorech (zdůrazněno soudem), §8, §10 a § 11 z EP.*“
48. Soud má tedy za to, že řízení mělo být zastaveno dle ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, tak jak k tomu částečně došlo. Soud má za to, že ačkoliv částečně s odůvodněním žalovaného nesouhlasí (nejedná se o věc již rozhodnutou), jeho odůvodnění v podstatě

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

míře ob stojí (viz usnesení rozšířeného senátu ze dne 14. 4. 2009, č. j. 8 Afs 15/2007 – 75), když podstata jeho závěru o důvodnosti zastavení řízení tkví v tom, že určité technické řešení může být chráněno pouze jedním užitným vzorem, tak jak shora dovozuje i městský soud. Proto jej městský soud nezrušil z důvodu nezákonnosti rozhodnutí v důsledku nesprávného právního posouzení věci, ale žalobu jako nedůvodnou zamítl.

49. Jelikož podstatou námitek žalobce bylo nesprávné právní posouzení věci, soud s ohledem na shora uvedené považuje za nadbytečné polemizovat se všemi právními názory, které žalobce ve své žalobě uvádí, a žalobní námitku považuje v tomto ohledu za zcela vypořádanou.
50. Co se týče jeho druhé námitky týkající se nedostatečného vypořádání rozkladových námitek ze strany žalovaného uvedené v bodě 24. tohoto rozsudku, soud opakuje, že není povinností správního orgánu ani soudu reagovat na všechny právní názory a polemiky účastníka – v tomto případě týkajících se rozsahu předmětu ochrany původní a odbočené přihlášky. O to víc, že sám žalobce ve svém vyjádření citovaném v bodě 47 tohoto rozsudku a ve svém podání ze dne 27. 3. 2013 uvedl, že se u přihlašovaného užitného vzoru jedná o totožné technické řešení, které bylo chráněno užitným vzorem č. 13650.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

51. Jelikož soud ze shora uvedených důvodů neshledal žalobu důvodnou, v celém rozsahu ji v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
52. 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.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Praha 30. ledna 2020

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.