



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci

žalobce

FOSECO INTERNATIONAL LIMITED

Barlborough Links Derbyshire S43 4XA, Velká Británie
zastoupen advokátem JUDr. Mgr. Michalem Pospíšilem, Ph.D.
se sídlem v Praze 2, Korunní 4

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a

Za účasti: JAP INDUSTRIES s.r.o., (dříve JAP TRADING s.r.o.), IČ: 483 98 233, se
sídlím Bystřice 1260

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 10.
2015, č. j. CZ/EP 2017560/D053525/2014/ÚPV,

T a k t o:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

I.

Základ sporu

1. Žalobce se včas podanou žalobou dne 14. 12. 2015 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 10. 2015, č. j. CZ/EP 2017560/D053525/2014/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 7. 2014 o určení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, že předmět určení „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu“ podle připojeného popisu, předloženého žadatelem o určení, společností JAP TRADING s.r.o., se sídlem Bystřice, nespadá do rozsahu patentu č. CZ/EP 2 017 560 o názvu „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu, rotor pro použití v otočném zařízení, jednotka a způsob zpracování“.
2. Dne 17. 6. 2013 požádala společnost JAP TRADING s.r.o. o určení, zda předmět podle připojeného popisu a dvou vyobrazení spadá či nespadá do rozsahu evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 o názvu „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu, rotor pro použití v otočném zařízení, jednotka a způsob zpracování“. Právní zájem na řízení o určení osvědčil žadatel dopisem, jímž byl majitelem tohoto patentu upozorněn na možné porušování práv, vyplývajících z předmětného evropského patentu.
3. Patent č. CZ/EP 2 017 560 o názvu „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu, rotor pro použití v otočném zařízení, jednotka a způsob zpracování“, jehož původcem je D. S., byl přihlášen u Evropského patentového úřadu dne 5. 7. 2007 a do rejstříku evropských patentů zapsán dne 6. 12. 2009.
4. Předmětný evropský patent byl udělen s šestnácti patentovými nároky, překlad tohoto evropského patentu do češtiny byl publikován dne 10. 3. 2010 s patentovými nároky tohoto znění:
„1. Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu, zařízení obsahuje dutý hřídel (30) na jehož jednom konci je rotor (40), rotor (40) má: kryt (42) a základ (44), kryt (42) a základ (44) jsou uspořádány ve vzájemném odstupu a jsou spojeny několika rozdělovači (50); kanál (52) je vymezen mezi každým párem rozdělovačů (50) a krytem (42) a základem (44), každý kanál (52) má vstup (54) na vnitřní ploše rotoru (40) a výstup (56) na obvodové ploše rotoru (40), každý výstup (56) má větší plochu příčného průřezu než příslušný vstup (54) a je uspořádán od něho radiálně směrem ven; dráha proudění je vymezena přes hřídel (30) do vstupů (54) kanálů (52) a ven z výstupů (56); a komoru (48), ve které se může provádět směšování roztaveného kovu a plynu, přičemž komora (48) je umístěna radiálně směrem dovnitř od vstupů (54) a má otvor v základu (44) rotoru (40) a leží v dráze proudění mezi hřídelem (30) a vstupy (54) tak, aby při provozu, když se zařízení otáčí, byl roztavený kov vtahován do komory (48) přes základ (44) rotoru (40), kde se směšuje s plynem, přicházejícím do komory (48) z hřídele (30), disperze kov/plyn je pak čerpána do kanálů (52) přes vstupy (54) před tím, než je odváděna z rotoru (40) přes výstupy (56); kde

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

několik prvních výřezů (58a) je vytvořeno v krytu (42) a několik druhých výřezů (58b) je vytvořeno v základu (44), každý z prvních a druhých výřezů (58a, 58b) sousedí s jedním z kanálů (52).

2. Otočné zařízení podle nároku 1, kde každý první výřez (58a) prochází směrem dovnitř od vnější obvodové plochy rotoru (40) a sousedí s výstupem (56).

3. Otočné zařízení podle nároku 2, kde rozsah prvního výřezu (58a) v obvodové ploše není větší než rozsah odpovídajícího výstupu (56).

4. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde každý první výřez (58a) je částečně kruhový a první výřezy (58a) jsou uspořádány symetricky okolo rotoru (40).

5. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde druhé výřezy (58b) mají stejnou velikost a tvar jako první výřezy (58a).

6. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde počet prvních výřezů (58a) je stejný jako počet druhých výřezů (58b).

7. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde rotor (40) má tři, čtyři nebo pět kanálů (52).

8. Otočné zařízení podle nároku 7, kde rotor má čtyři kanály (52).

9. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde rotor (40) má přesně jeden výstup (56) a přesně jeden každý z prvních a druhých výřezů (58a, 58b) na kanál (52).

10. Otočné zařízení podle některého z nároků 1 až 8, kde rotor (160) má jeden výstup (56) a přesně dva první výřezy (162a) a dva druhé výřezy (162b) na kanál (52).

11. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, když je závislý na nároku 6, kde každý první výřez (58a) v kanálu (52) je v úplném zákrytu s odpovídajícím druhým výřezem (58b).

12. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde první a/nebo druhé výřezy (58a, 58b) procházejí směrem dovnitř ne více než 50 % a s výhodou ne více než 40 % poloměru rotoru (40).

13. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde první a/nebo druhé výřezy (58a, 58b) procházejí směrem dovnitř ne méně než 10 % a s výhodou ne méně než 20 % poloměru rotoru (40).

14. Otočné zařízení podle některého nároku, kde obvodová plocha rotoru (40) v rovině kolmé k ose hřídele (30) je nominálně kruh a poměr délky oblouku obvodu kruhu odstraněného v krytu (42) prvními výřezy (58a) nebo odstraněného v základu (44) druhým výřezem nebo druhými výřezy (58b) sousedícími s daným kanálem (52) násobené počtem kanálů (52) k obvodu kruhu je alespoň 0,3 a s výhodou 0,6.

15. Otočné zařízení podle nároku 14, kde poměr není větší než 0,9.

16. Otočné zařízení podle některého předcházejícího nároku, kde hřídel (30) a rotor (40) jsou vytvořeny samostatně, oba jsou k sobě připevněny uvolnitelnými upevňovacími prostředky.“

5. Předmětem žádosti společnosti JAP TRADING s.r.o. o určení je „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu, tvořené dutým hřídelem (30), na jehož konci je rotor, který zahrnuje: kryt (42) a základ (44), kryt (42) a základ (44) jsou uspořádány ve vzájemném odstupu a jsou spojeny několika rozdělovači (50); kanál (52) je vymezen mezi každým párem rozdělovačů (50) a krytem (42) a základem (44), každý kanál (52) má vstup (54) na vnitřní ploše rotoru (40) a výstup (56) na obvodové ploše rotoru (40), každý výstup (56) má větší plochu příčného průřezu než příslušný vstup (54) a je uspořádán od něho radiálně směrem ven; dráha proudění je vymezena přes hřídel (30) do vstupů (54) kanálů (52) a ven z výstupů (56); a komoru (48), ve které se může provádět směšování roztaveného kovu a plynu, přičemž komora (48) je umístěna radiálně směrem dovnitř od vstupů (54) a má otvor v základu (44) rotoru (40) a leží v dráze proudění mezi hřídelem (30) a vstupy (54) tak, aby při provozu, když se zařízení otáčí, byl roztavený kov vtahován do komory (48) přes základ (44) rotoru (40), kde se směšuje s plynem, přicházejícím do komory (48) z hřídele (30), disperze kov/plyn je pak čerpána do kanálů (52) přes vstupy (54) před tím, než je odváděna z rotoru (40) přes výstupy (56); přičemž rozdělovače (50) přecházejí na vnějším válcovém plášti rotoru (40), který je bez jakýchkoliv výřezů, do žeber (6) táhnoucích se podél rotoru (40), přičemž žebra (6) na svém spodním konci přecházejí do radiálních lopatek (7) provedených na spodní straně rotoru (40).“
6. Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 7. 2014 bylo ve věci rozhodnuto tak, že předmět určení podle připojeného popisu a výkresů, tj. otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu, neobsahuje všechny podstatné znaky ani jejich ekvivalenty nezávislého prvního patentového nároku patentu č. CZ/EP 2 017 560, a nespadá tedy do rozsahu ochrany tohoto patentu. Tento závěr správní orgán prvního stupně opřel o výsledek posouzení, podle něhož uspořádání žeber (6) přecházejících do radiálních lopatek (7) v předmětu určení nepředstavuje technický ekvivalent k vytvoření výřezů (58a, 58b) v patentem chráněném řešení, neboť není splněno kritérium stejné funkce prvku předmětu určení a funkce jemu odpovídajícího znaku prvního patentového nároku uvedeného patentu.
7. Žalobce napadl prvostupňové rozhodnutí rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 10. 2015, č. j. CZ/EP 2017560/D053525/2014/ÚPV.
8. Žalovaný správní orgán odmítl tvrzení v rozkladu, že odůvodnění a závěry prvostupňového rozhodnutí jsou neobjektivní a vycházejí z velmi úzkého pohledu na obě porovnávaná konstrukční řešení. Poukázal na skutečnost, že v žádosti popsany předmět určení spadá do rozsahu daného patentu jen tehdy, obsahuje-li předmět určení všechny podstatné znaky, resp. jejich technické ekvivalenty, definované v nezávislém patentovém nároku tohoto patentu.
9. Tvrzení, že na jediné konstrukční řešení lze vytvořit desítky navzájem se lišících konstrukčních popisů, by podle názoru žalovaného bylo možno v obecné rovině akceptovat. Nicméně v inkriminované věci není taková argumentace na místě, neboť z výsledku provedeného porovnání obou otočných zařízení pro zpracování roztaveného kovu vyplývá, že se nejedná o shodná zařízení, resp. nejedná se o jediné konstrukční řešení.
10. Žalovaný neakceptoval tvrzení majitele patentu, že je druhořadé, jaký tvar výřez má, když patent č. CZ/EP 2 017 560 se týká výřezů konkávních, resp. výřezů podél sečny, zatímco u předmětu určení kryt (42) a základ (44) tvoří mezi žebry (6) kruhové výseče, které jsou konvexní. Skutečnost, že se u chráněného otočného zařízení jedná o výřezy konkávní,

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

resp. výřezy podél sečny, zatímco u odpovídající části předmětu určení jde o konvexní kruhové výseče, je zřetelná také z obrazového porovnání obou konstrukcí pomocí dvojic obrázků v odůvodnění rozkladu, zejména z dvojic obrázků 1a – 1b a 2a – 2b, ale také 4a – 4b. Pokud jde o obrázek 3a, v něm vyšrafovaná část označená vztahovou značkou 1 neodpovídá popisu předmětu určení, byť i v tomto znázornění má charakter konvexní.

11. Žalovaný odmítl tvrzení v rozkladu, že text popisu předmětu určení je možno, aniž by došlo ke změně podstaty, přeformulovat do textu „spodní konec rotoru (40) je opatřen po celém svém obvodě (v pravidelných odstupech) vytvořenými otevřenými kanály, z nichž každý přechází na svém vnějším konci do kanálu táhnoucím se podél rotoru (40)“, takže podle majitele evropského patentu jde o jednu a tu samou věc. Toto tvrzení uvedený rozdíl mezi oběma porovnávanými otočnými zařízeními, přehlíží. Podle žalovaného je zřejmé, že majitelem nadneseným přeformulováním popisu předmětu určení by došlo ke změně podstaty předmětu určení, takto přeformulovaný popis by nekorespondoval s vyobrazeními, znázorňujícími předmět určení.
12. Žalovaný připomenul obsah Protokolu o výkladu čl. 69 Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), z 5. října 1973, revidovaná aktem revidujícím čl. 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000, jehož druhá věta nepřipouští, aby byl čl. 69 Evropské patentové úmluvy vykládán v tom smyslu, že patentové nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co podle názoru odborníka a se zřetelem k popisu a výkresům zamýšlel majitel patentu chránit. Za situace, kdy otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle předmětu určení není opatřeno několika prvními výřezy (58a) vytvořenými v krytu (42), ani několika druhými výřezy (58b), vytvořenými v základu (44), jak jsou definovány v prvním patentovém nároku patentu č. CZ/EP 2 017 560, žalovaný přezkoumal, zda žebra (6) na vnějším válcovém plášti rotoru (40), která přecházejí do radiálních lopatek (7) na spodní straně rotoru v předmětu určení, nepředstavují vzhledem k uvedeným výřezům (58a, 58b) v chráněném otočném zařízení technický ekvivalent.
13. Následně žalovaný uzavřel s tím, že otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle popisu předmětu určení a připojených vyobrazení tedy neobsahuje všechny podstatné znaky nebo jejich technické ekvivalenty, definované v prvním nezávislém patentovém nároku evropského patentu CZ/EP 2017560, a nespadá tak do rozsahu ochrany tohoto patentu. Vzhledem k tomu, že ostatní patentové nároky evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 vždy přímo nebo nepřímo závisejí na prvním patentovém nároku, a platí pouze ve spojitosti s ním, nespadá předmět určení ani do rozsahu závislých patentových nároků 2 až 16 uvedeného patentu. Předmět určení „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu“, tak jak je v žádosti o určení popsán a vyobrazen, nevykazuje všechny podstatné znaky nebo jejich ekvivalenty, uvedené v prvním nezávislém patentovém nároku patentu č. CZ/EP 2 017 560 a nespadá ani do rozsahu ochrany patentových nároků 2 až 16, které jsou na prvním nároku závislé a platí jen ve spojitosti s ním.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

14. Žalobce se svým podáním domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 10. 2015, č. j. CZ/EP 2017560/D053525/2014/ÚPV, tvrdil, že je nezákonné a v rozporu s Úmluvou o udělování evropských patentů.
15. Žalobce namítal, že výrazy „výřez“ a „výseč“ jsou výrazy pro něco, co v určitém celku chybí, a tudíž jsou si rovnocenné.
16. Žalobce namítal, že tvrzení žalovaného, že z porovnání obrázků obou srovnávaných řešení nelze seznat, že každý z výřezů 58a, 58b sousedí s jedním z kanálů 52, je zcela mylné a není podloženo žádnými fakty. Podle žalobce je naopak evidentní, že u obou řešení sousedí d každým kanálem 52 jak první a druhé výřezy, tak i konvexní výseče.
17. Žalobce tvrdil, že z popisu patentu a znalostí základů hydromechaniky lze dovodit tři základní poznatky.
 1. Obě porovnávaná řešení mají kanály 52,
 2. Kanály 52 mají u obou řešení směrem k vnějšímu obvodu „otočného zařízení“ rozšiřující se průřez,
 3. V místě s větším průřezem má proudící medium větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším obsahem průřezu má menší tlak, ale větší rychlost.
4. Žalobce nesouhlasil s tím, že podle závěru žalovaného se v případě osoby zúčastněné jedná o unikátní řešení, které odporuje zákonům fyziky.
5. Žalobce namítal, že druhá podmínka porovnávání naplněna byla, a proto mělo dojít k posouzení naplnění třetí podmínky.
6. Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 17. 3. 2016 navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou. Upozornil, že žalobce v rozkladu ze dne 19. 8. 2014, ani v jeho věcném zdůvodnění ze dne 17. 10. 2014 nerozporoval posouzení, zda jsou nebo nejsou splněny podmínky technické ekvivalence, provedené správním orgánem prvního stupně. Argumentace žalobce ohledně splnění druhé podmínky pro konstatování technické ekvivalence byla poprvé uplatněna až v žalobě ze dne 14. 12. 2015, a proto se s ní žalovaný nemohl v žalobou napadeném rozhodnutí vypořádat.
7. Žalobce ve své replice ze dne 10. 5. 2016 sdělil, že setrvává na svých tvrzeních, opakuje svá předchozí stanoviska, přičemž se nepouští do polemiky s argumenty uváděnými v žalobě. Uvedl, že JAP rotor vykazuje mnohé ze znaků podle č. CZ/EP 2 017 560, přičemž jediné sporné znaky jsou výřezy umístěné ve vršku a výřezy umístěné ve spodku.
8. Žalobce tvrdil, že v obou porovnávaných případech se jedná o stejné zařízení, které slouží i ke stejným účelům. Obě zařízení vykazují:
 - otáčející se rotor (ponořený do taveniny) spojený s dutým hřídelem,
 - do prostoru rotoru se shora dutým hřídelem vhání inertní plyn,
 - rotor svým otáčením nasává taveninu do dutého hřídele,
 - do dutého hřídele nasátá tavenina se mísí s přiváděným plynem,
 - během průtoku (v důsledku odstředivých sil) průchody mezi přilehlými kotoučovými částmi rotoru a účinkem žeber dochází ke vzniku disperze (roztavený kov/plyn),
 - disperze je odváděna z rotoru přes výstupy rotoru do celého průřezu taveniny.

9. Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť žalobce s takovým postupem dne 14. 4. 2016 vyjádřil souhlas a žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřil.

III.

Posouzení žaloby

10. 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.
11. Ze správního spisu soud zjistil, že z porovnání otočného zařízení pro zpracování roztaveného kovu žadatele podle popisu předmětu určení s prvním patentovým nárokem evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 vyplývá, že obě porovnávaná otočná zařízení pro zpracování roztaveného kovu zahrnují dutý hřídel (30), na jehož jednom konci je rotor (40), který má kryt (42) a základ (44), které jsou uspořádány ve vzájemném odstupu a jsou spojeny několika rozdělovači (50), přičemž mezi každým párem rozdělovačů (50), krytem (42) a základem (44) je vymezen kanál (52).
12. Každý kanál (52) má vstup (54) na vnitřní ploše rotoru (40) a výstup (56) na obvodové ploše rotoru (40), každý výstup (56) má větší plochu příčného průřezu než příslušný vstup (54) a je uspořádán od něho radiálně směrem ven a také dráhu proudění vymezenou přes hřídel (30) do vstupů (54) kanálů (52) a ven z výstupů (56).
13. Obě porovnávaná zařízení rovněž zahrnují komoru (48), ve které se může provádět směšování roztaveného kovu a plynu, přičemž komora (48) je umístěna radiálně směrem dovnitř od vstupů (54) a má otvor v základu (44) rotoru (40) a leží v dráze proudění mezi hřídelem (30) a vstupy (54) tak, aby při provozu, když se zařízení otáčí, byl roztavený kov vtahován do komory (48) přes základ (44) rotoru (40), kde se směšuje s plynem, přicházejícím do komory (48) z hřídele (30), přičemž disperze kov/plyn je pak čerpána do kanálů (52) přes vstupy (54) před tím, než je odváděna z rotoru (40) přes výstupy (56).
14. Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle předmětu určení není opatřeno několika prvními výřezy (58a) vytvořenými v krytu (42), ani několika druhými výřezy (58b), vytvořenými v základu (44), jak jsou definovány v prvním patentovém nároku patentu CZ/EP 2017560. Při absenci uvedených výřezů potom v otočném zařízení podle předmětu určení nelze seznat ani znak prvního patentového nároku tohoto patentu, že každý z prvních a druhých výřezů (58a, 58b) sousedí s jedním z kanálů (52) chráněného otočného zařízení.
15. Na rozdíl od otočného zařízení definovaného v prvním patentovém nároku uvedeného evropského patentu jsou v otočném zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle předmětu určení uspořádané rozdělovače (50), přecházející na vnějším válcovém plášti rotoru (40) do žeber (6), táhnoucích se podél rotoru (40), která na spodní straně rotoru (40) přecházejí do radiálních lopatek (7). Je nutno konstatovat, že přechod rozdělovačů (50) do

žeber (6), která přecházejí do radiálních lopatek (7) na spodní straně rotoru, není definován v žádném ze závislých patentových nároků 2 až 16, a není ani zmíněn v popisu předmětného evropského patentu či znázorněn na obrázcích, které ilustrují konkrétní provedení chráněného otočného zařízení.

16. Popis evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 v odstavcích 0038 až 0055 na str. 13 až 20, popisujících obrázky 3a až 14b, které znázorňují varianty provedení chráněného vynálezu, specifikuje v souvislosti s uspořádáním výřezů (58a,b) rotoru, založeného na kruhu C poloměru (r) rozměry x, y a z, přičemž rozměr y odpovídá oblouku odstraněnému z kruhu C, rozměr x je zbývající část kruhu C a rozměr z představuje hloubku výřezů směrem dovnitř od obvodové plochy rotoru. Z obrázků i tabulek 1 až 5 je tak zřejmé, že výřezy u chráněného otočného zařízení jsou konkávní, tj. vyduté, případně mají tvar sečny, protínající kruh C ve vzdálenosti (r) – z od středu kruhu C, jak je tomu na obrázku 9b, 10b a 11b, resp. v příkladech 7, 8 a 9 provedení chráněného otočného zařízení.
17. *Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.*
18. *Podle ustanovení § 67 zákona č. 527/1990 Sb. Úřad na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, rozhodnutím určí, zda předmět v žádosti popsáný spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález.*
19. Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. září 2017, č. j. 9 A 197/2013-65:
 - I. Rozhodnutí, kterým Úřad průmyslového vlastnictví podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, určí, zda předmět popsáný v žádosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, podléhá soudnímu přezkumu.
 - II. Posouzení, zda předmět popsáný v žádosti o určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález dle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, není věcí správního uvážení.
 - II. Vydat kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, je možné pouze tehdy, jestliže předmět určení vykazuje, a to alespoň ve formě ekvivalentů, všechny podstatné znaky definované alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků (§ 12 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích).
20. *Podle čl. 2 odst. 2 Evropské patentové úmluvy má evropský patent v každém smluvním státě, pro který je udělen, stejný účinek a podléhá stejnému režimu jako národní patent udělený v tomto státě, nestanoví-li jinak tato úmluva.*
21. *Podle čl. 69 odst. 1 Evropské patentové úmluvy je rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu nebo z evropské patentové přihlášky vymezen patentovými nároky. K výkladu patentových nároků se však použije i popis a výkresy.*
22. Podle Protokolu o výkladu čl. 69 Evropské patentové úmluvy by čl. 69 neměl být vykládán v tom smyslu, že by měl být rozsah ochrany vyplývající z evropského patentu pojmán tak, že je určen úzkým, doslovným zněním nároků a že popis a výkresy slouží pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Nelze jej však vykládat ani v tom smyslu, že nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co podle

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

názoru odborníka a se zřetelem k popisu a výkresům zamýšlel majitel patentu chránit. Naopak, těžiště výkladu článku 69 musí spočívat mezi těmito extrémy a představovat kombinaci spravedlivé ochrany pro majitele patentu s rozumným stupněm jistoty pro třetí osoby.

23. Podle čl. 2 – Ekvivalenty uvedeného Protokolu se pro účely vymezení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu přihlídně ke každému prvku, který je ekvivalentem prvku uvedeného v patentových nárocích.
24. Z ustálené rozhodovací praxe, jakož i judikatury vyplývá, že pro kladný závěr o technické ekvivalenci je nutné kumulativní splnění tří podmínek:
První podmínkou je, aby se u patentem chráněného řešení jednalo o podstatný znak;
Podle druhé podmínky prvek předmětu určení a odpovídající podstatný znak patentu s ohledem na cíl, vytčený v daném patentu, musí vykazovat stejnou funkci;
Podle třetí podmínky musí být porovnáván prvek předmětu určení znám ke dni zveřejnění patentu ve stavu techniky, takže odborník byl schopen jej identifikovat bez vynaložení vynálezecké činnosti.
25. Uvedené podmínky musí být splněny kumulativně, postačuje nesplnění jen jedné z nich pro konstatování, že porovnáván prvek předmětu určení není technickým ekvivalentem odpovídajícího znaku patentem chráněného řešení.
26. Pokud žalobce namítal, že žalovaný postupoval v rozporu s čl. 69 Evropské patentové úmluvy, když porovnával rozsah ochrany evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 velmi úzce, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalobce tuto námitku uplatnil již v rozkladu a žalovaný se s ní vypořádal v napadeném rozhodnutí dostatečným způsobem. Žalovaný poukázal na skutečnost, že předmět určení, popsáný v žádosti o určení, spadá do rozsahu daného patentu jen tehdy, obsahuje-li předmět určení všechny podstatné znaky, resp. jejich technické ekvivalenty, definované v nezávislém patentovém nároku tohoto patentu. Poté provedl porovnání otočného zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle popisu předmětu určení s prvním patentovým nárokem evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560, podrobně popsal shody porovnávaných zařízení, jakož i jejich rozdíly.
27. V odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že z popisu chráněného otočného zařízení pro zpracování roztaveného kovu a jeho výhod v porovnání se známým stavem techniky, jak je prezentován v evropském patentu č. CZ/EP 2 017 560, vyplývá, že výřezy (58a) v krytu (42) i výřezy (58b) v základu (44), sousedící s kanály (52), zlepšují jak odplynování, tak promíchávání roztaveného kovu. Poté konstatoval, že uvedené výřezy (58a, 58b) a jejich umístění vzhledem ke kanálům (52) představují podstatný znak chráněného řešení. První podmínka pro konstatování technické ekvivalence je tedy v dané věci splněna. Pokud jde o splnění druhé podmínky, konstatoval, že výsledkem uspořádání výřezů (58a) v krytu (42) i výřezů (58b) v základu (44) a jejich umístění vzhledem ke kanálům (52) u chráněného otočného zařízení pro zpracování roztaveného kovu je dle prvního patentového nároku i popisu patentu č. CZ/EP 2 017 560 zvětšení průřezu výstupů (56) ve srovnání s příslušnými vstupy (54), což v důsledku vede k nižší výstupní

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

rychlosti proudu roztaveného kovu na výstupu z kanálů (52), což bylo koneckonců rovněž uvedeno v odůvodnění prvostupňového rozhodnutí.

28. Podle popisu předmětu určení v příloze 3 podání společnosti JAP TRADING s.r.o. ze dne 17. 6. 2013 způsobuje uspořádání rozdělovače (50), přecházejícího do žeber (6), táhnoucích se podél rotoru (40) a přecházejících do radiálních lopatek (7) na spodní straně rotoru, důkladnější promíchávání roztaveného hliníku směrem ke dnu nádoby a zároveň vyvození větší rychlosti proudění roztaveného hliníku na výstupu z obvodových kanálů (52). Funkce uvedeného uspořádání podle popisu předmětu určení je tedy odlišná od funkce výřezů (58a, 58b) a jejich umístění vzhledem ke kanálům (52) u zařízení, chráněného patentem č. CZ/EP 2 017 560.
29. Na základě provedeného porovnání žalovaný uvedl, že druhá podmínka pro konstatování technické ekvivalence není splněna, a proto v souladu se správním orgánem prvního stupně uzavřel, že uspořádání rozdělovačů (50), přecházejících do žeber (6), která přecházejí co radiálních lopatek (7) na spodní straně rotoru (40), není technickým ekvivalentem výřezů (58a) v krytu (42) a výřezů (58b) v základu (44), sousedících s kanály (52).
30. Městský soud v Praze zastává názor, že žalovaný nepochybil, když dospěl k závěru, že otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle popisu předmětu určení a připojených vyobrazení neobsahuje všechny podstatné znaky nebo jejich technické ekvivalenty, definované v prvním nezávislém patentovém nároku evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560, a nespadá tak do rozsahu ochrany tohoto patentu. Vzhledem k tomu, že ostatní patentové nároky evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 vždy závisejí na prvním patentovém nároku, a platí pouze ve spojitosti s ním, nespadá předmět určení ani do rozsahu závislých patentových nároků 2 až 16 tohoto patentu.
31. Podle názoru Městského soudu v Praze rovněž nelze takovéto porovnání označit ani jako úzké, ani jako v rozporu s čl. 69 Evropské patentové úmluvy, a proto musel tuto žalobní námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Skutečnost, že nebyla naplněna druhá podmínka, podle níž prvek předmětu určení a odpovídající podstatný znak patentu s ohledem na cíl, vyčtený v daném patentu, musí vykazovat stejnou funkci, nebylo zapotřebí zabývat se naplněním podmínky třetí. Všechny tři uvedené podmínky totiž musí být splněny kumulativně, takže postačuje nesplnění jen jedné z nich pro konstatování, že porovnávaný prvek předmětu určení není technickým ekvivalentem odpovídajícího znaku patentem chráněného řešení.
32. Tento závěr koneckonců vyplývá i z publikovaného rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 A 197/2013-65, podle něhož vydat kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, je možné pouze tehdy, jestliže předmět určení vykazuje, a to alespoň ve formě ekvivalentů, všechny podstatné znaky definované alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků (§ 12 zákona č. 527/1990 Sb.), což v inkriminované věci nebylo lze konstatovat.
33. Žalovaný nepochybil ani v případě závěru, že otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle popisu předmětu určení a připojených vyobrazení tedy neobsahuje všechny podstatné znaky nebo jejich technické ekvivalenty, definované v prvním nezávislém patentovém nároku evropského patentu CZ/EP 2017560, a nespadá tak do rozsahu ochrany tohoto patentu. Vzhledem k tomu, že ostatní patentové nároky evropského

patentu č. CZ/EP 2 017 560 vždy přímo nebo nepřímo závisejí na prvním patentovém nároku, a platí pouze ve spojitosti s ním, nespadá předmět určení ani do rozsahu závislých patentových nároků 2 až 16 uvedeného patentu. Předmět určení „Otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu“, tak jak je v žádosti o určení popsán a vyobrazen, nevykazuje všechny podstatné znaky nebo jejich ekvivalenty, uvedené v prvním nezávislém patentovém nároku patentu č. CZ/EP 2 017 560 a nespadá ani do rozsahu ochrany patentových nároků 2 až 16, které jsou na prvním nároku závislé a platí jen ve spojitosti s ním.

34. Pokud žalobce namítal, že výrazy „výřez“ a „výseč“ jsou výrazy pro něco, co v určitém celku chybí, a tudíž jsou si rovnocenné, musel Městský soud v Praze rovněž odmítnout tuto námitku jako nepatřičnou. Rovněž v tomto případě se jedná o rozkladovou námitku, s níž se žalovaný již vypořádal v napadeném rozhodnutí, když v jeho odůvodnění logicky srozumitelně vysvětlil, proč není druhořadé, jaký tvar výřez má, a proč nelze akceptovat „přeformulování“ popisu předmětu určení žalobcem, v důsledku čehož by došlo k změně podstaty předmětu určení, takže „přeformulovaný“ popis by nekorespondoval s vyobrazeními znázorňujícími předmět určení.
35. Předmětem napadeného rozhodnutí je porovnání dvou konkrétních uspořádání, a to evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 a zařízení podle popisu předmětu určení s chráněným otočným zařízením pro zpracování roztaveného kovu na straně druhé. Popis evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560 byl v napadeném rozhodnutí stručně vyjasněn s tím, že u chráněného otočného zařízení jsou výřezy konkávní - vyduté nebo mají průběh sečny, zatímco u předmětu určení jsou vybrání mezi žebry konvexní, v zásadě tedy jsou kruhovými výsečemi. Zjištěný rozdíl je zřejmý také z tvaru kruhových výsečí, vyšrafovaných na řezu A-A v příloze A vyjádření majitele evropského patentu ze dne 30. 9. 2013 k žádosti o určení, v porovnání s výřezy popsány a znázorněnými v uvedeném patentu.
36. Městský soud v Praze rovněž porovnal výkresy založené ve správním spise, jakož i výkresy předložené žalobcem v replice ze dne 10. 5. 2016, a dospěl k identickému závěru jako žalovaný správní orgán. Nelze totiž opomenout skutečnost, že žebra na vnějším válcovém plášti rotoru podle popisu předmětu určení, vymezená z obou stran konvexními kruhovými výsečemi, přecházejí do radiálních lopatek na spodní straně rotoru, kde zintenzivňují promíchávání taveniny kovu u dna nádoby a do určité míry přispívají k odlišné funkci žebor ve srovnání s funkcí výřezů v chráněném otočném zařízení.
37. Podle názoru soudu opomenout ani skutečnost, že čl. 69 věta druhá Evropské patentové úmluvy nepřipouští, aby byl tento článek vykládán v tom smyslu, že patentové nároky slouží pouze jako vodítko, a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co podle názoru odborníka a se zřetelem k popisu a výkresům zamýšlel majitel patentu chránit. Proto je nutno souhlasit se závěrem žalovaného, že akceptací argumentace žalobce by došlo k nepřipustnému rozšíření rozsahu ochrany evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560, a tím i porušení čl. 69 Evropské patentové úmluvy.

38. Pokud žalobce nesouhlasil s přezkoumáním technické ekvivalence srovnávaných technických řešení a se závěrem žalovaného, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Nelze totiž souhlasit s tvrzením žalobce, že druhá podmínka pro konstatování technické ekvivalence splněna byla.
39. Jak již soud uvedl výše, pro kladný závěr o technické ekvivalenci je nutno kumulativně splnit tři podmínky: u patentem chráněného řešení se musí jednat o podstatný znak; prvek předmětu určení a odpovídající podstatný znak patentu s ohledem na cíl vytčený v daném patentu musí vykazovat stejnou funkci a konečně porovnávaný prvek předmětu určení musí být znám ke dni zveřejnění patentu ve stavu techniky. V inkriminované věci oba správní orgány shodně dospěli k závěru, že druhá podmínka pro konstatování technické ekvivalence splněna nebyla, neboť funkce uspořádání rozdělovače (50), přecházejícího do žeber (6), táhnoucích se podél rotoru (40) a přecházejících do radiálních lopatek (7) na spodní straně rotoru, podle popisu předmětu určení je odlišná od funkce výřezů (58a, 58b) a jejich umístění vzhledem ke kanálům (52) u zařízení chráněného patentem č. CZ/EP 2 017 560. Městský soud v Praze po porovnání výkresů a příloh musel s tímto závěrem souhlasit.
40. Žalobce tuto námitku neuplatnil ani v rozkladu ze dne 19. 8. 2014, a ani v jeho věcném odůvodnění ze dne 17. 10. 2014, nerozporoval tedy posouzení provedené správním orgánem prvního stupně, zda jsou nebo nejsou splněny podmínky technické ekvivalence. Tato námitka byla uplatněna až v žalobě podané dne 14. 12. 2015, žalovaný se s ní tedy v napadeném rozhodnutí nemohl vypořádat.
41. Závěr žalovaného, že otočné zařízení pro zpracování roztaveného kovu podle popisu předmětu určení a připojených vyobrazení tedy neobsahují všechny podstatné znaky nebo jejich technické ekvivalenty, definované v prvním nezávislém patentovém nároku evropského patentu č. CZ/EP 2 017 560, a nespadá tak do rozsahu ochrany tohoto patentu, se žalobci nepodařilo zpochybnit,
42. Žalobce dále namítal, že akceptováním tohoto závěru žalovaného by se u předmětu určení jednalo o unikátní řešení, které odporuje zákonům fyziky, resp. že by předmět určení vedl k jinému účelu, než je míchání roztavené hmoty a vnášení inertního plynu do taveniny, a položil pak otázku smyslu takového zařízení. Rovněž tato námitka byla uplatněna až v žalobě podané dne 14. 12. 2015, žalovaný se s ní tedy v napadeném rozhodnutí nemohl vypořádat.
43. Žalovaný se k této žalobní polemice připomenul ve svém vyjádření ze dne 17. 3. 2016, že v určovacím řízení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb. Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá předmět určení pouze a výhradně z hlediska, zda předmět určení popsáný v žádosti o určení spadá či nespadá do rozsahu ochrany konkrétního patentu. Jakékoliv jiné aspekty předmětu určení, např. zda je předmět určení splňuje podmínky patentovatelnosti, včetně toho, zda - slovy žalobce - odporuje zákonům fyziky, zda jde o zařízení účelné či k čemu by mělo případně sloužit, nejsou v určovacím řízení zkoumány. Jakoukoliv argumentaci žalobce v tomto směru je proto nutno odmítnout z důvodu její irelevance pro určovací řízení. K samotné domněnce žalobce, že by v případě předmětu určení šlo o unikátní řešení, které odporuje zákonům fyziky, žalovaný uvedl, že neodpovídá realitě. Zjištěná funkční odlišnost není v rozporu se základními poznatky hydromechaniky. Posouzení technické ekvivalence, resp. porovnání funkce ekvivalentních znaků,

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

vychází z relativního porovnání obou zařízení s ohledem na relevantní přírodní zákonitosti,

zejména v oblasti hydromechaniky fázové směsi roztavený kov-plyn. Domněnka žalobce, že v případě předmětu určení jde o řešení, které odporuje zákonům fyziky, může spíše vypovídat o snaze žalobce rozšířit ochranu patentem č. CZ/EP 2 017 560 i na taková zařízení pro zpracování roztaveného kovu, která do rozsahu ochrany tohoto patentu nespádají. Takové rozšíření ochrany by však bylo v rozporu s již zmíněným čl. 69 Evropské patentové úmluvy.

44. Městský soud v Praze musel s tímto názorem žalovaného souhlasit, tvrzení žalobce, že předmět žádosti o určení je technickým ekvivalentem jeho patentu č. CZ/EP 2 017 560, je nutno odmítnout již z toho důvodu, že o technických ekvivalentech lze skutečně hovořit pouze ve vztahu k jednotlivým znakům (prvkům) uvedeným v patentovém nároku, nikoliv ve vztahu k vynálezu jako celku. V tomto směru dává Městský soud v Praze za pravdu argumentaci žalovaného, že předmět určení jakožto technický celek definovaný celou řadou technických znaků nemůže být jako celek technickým ekvivalentem vynálezu chráněného patentem, neboť své ekvivalenty mohou mít vždy pouze jednotlivé znaky (prvky) vynálezu, jež jsou vymezeny patentovými nároky. Tomuto závěru nasvědčuje i znění čl. 2 Protokolu o výkladu článku 69 Evropské patentové úmluvy, na který odkazuje metodika Úřadu průmyslového vlastnictví. Podle tohoto článku se pro účely vymezení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu přihlédne ke každému prvku, který je ekvivalentem prvku uvedeného v nárocích.
45. Žalovaný správně konstatoval, vydat v určovacím řízení kladný výrok o tom, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, je možné pouze tehdy, jestliže předmět určení vykazuje, a to alespoň ve formě ekvivalentů, všechny podstatné znaky definované alespoň v jednom z nezávislých patentových nároků. V inkriminované věci tomu tak není.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

46. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.
47. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.
48. Rozhodnutí o nepřiznání náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

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 začátek 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.

V Praze dne 30. října 2018

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.