



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **CS-BETON s.r.o.**, se sídlem Velké Žernoseky 184, IČO: 47287586, zast. Ing. Vilémem Daňkem, PhD., LL.M., patentovým zástupcem se sídlem Praha 2, Vinohradská 17, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: **BETONIKA plus s.r.o.**, se sídlem Lužec nad Vltavou, V Zanikadlech 260, IČO: 60777133, zast. JUDr. Ing. Miloslavem Hainzem, patentovým zástupcem se sídlem Mratín, Slunečná 377, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 9. 2013, č. j.: PV 2006-349/D41502/2011/ÚPV

t a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 15. 6. 2011 o určení, že předmět určení „Vyměnitelný šterbinový žlab; Postup montáže ŽB šterbinové žlaby – výměna“, jehož uživatelem je společnost **BETONIKA plus s.r.o.**, podle k uvedenému rozhodnutí připojeného popisu a výkresů, nespadá do rozsahu patentu žalobce č. 302088 nesoucího název „Šterbinová trouba a způsob její výměny“.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda Úřadu průmyslového vlastnictví konstatoval, že prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 15. 6. 2011 bylo odůvodněno tím, že

porovnávaná řešení nevycházejí ze stejného počtu základních (typových) dílů, neboť patentované řešení sestává ze středového a dvou koncových dílů, které nejsou identické, uzavřených uzavíracími díly, zatímco řešení uživatele předmětu určení sestává pouze ze středového a jediného koncového dílu, uzavřeného uzavíracím dílem. Orgán rozhodující o rozkladu následně shrnul obsah argumentů uplatněných žalobcem v rozkladu, obsah vyjádření uživatele předmětu určení (společnosti BETONIKA plus s.r.o.) k rozkladu a průběh jednání odborné komise, které se uskutečnilo dne 24. 10. 2012. Poté citoval relevantní právní úpravu (§ 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.) a uvedl, že žalobcův patent č. 302088 o názvu „Štěrbínová trouba a způsob její výměny“ s právem přednosti ode dne 29. 5. 2006 byl udělen dne 25. 8. 2010 s dvanácti patentovými nároky tohoto znění:

„1. Štěrbínová trouba, zejména pro odvádění kapalin z povrchu dopravních staveb, tvořená středovým segmentem (1), dvěma koncovými segmenty (2, 3) a dvěma uzavíracími segmenty (4), vyznačující se tím, že středový segment (1) je na obou krajních čelních koncových plochách opatřen spojovacím výstupkem (5), oba koncové segmenty (2, 3) jsou na vnitřní čelní ploše opatřeny vybráním (9) pro vytvoření spodní poloviny (6b) spojovacího zahloubení (6) a na vnější čelní ploše jsou opatřeny přípojovacím prvkem, oba uzavírací segmenty (4) jsou pro vytvoření horní poloviny (6a) spojovacího zahloubení (6) opatřeny vybráním (10) tvarově komplementárním k vybrání (9).

2. Štěrbínová trouba podle nároku 1, vyznačující se tím, že vybrání (9) pro vytvoření spodní poloviny (6b) spojovacího zahloubení (6) je vedeno od jednoho konce koncového segmentu (2, 3) v celé jeho šíři nejprve ve vodorovné rovině a v ose vnitřního odtokového profilu a následně v šikmé rovině s přechodem do svislé roviny kolmé k podélné ose koncového segmentu (2, 3) až na jeho vrchní povrch.

3. Štěrbínová trouba podle nároku 1, vyznačující se tím, že vybrání (10) pro vytvoření horní poloviny (6a) spojovacího zahloubení (6), kde vybrání (10) je komplementární k vybrání (9), je vedeno od jednoho konce uzavíracího segmentu (4) v celé jeho šíři nejprve ve vodorovné rovině a v ose vnitřního odtokového profilu a následně v šikmé rovině s přechodem do svislé roviny kolmé k podélné ose uzavíracího segmentu (4) až na jeho vrchní povrch.

4. Štěrbínová trouba podle kteréhokoliv z předcházejících nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že přípojovací prvek na vnější ploše levého koncového segmentu (2) je tvořen spojovacím zahloubením (6).

5. Štěrbínová trouba podle kteréhokoliv z předcházejících nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že přípojovací prvek na vnější ploše levého koncového segmentu (2) je tvořen spojovacím výstupkem (5).

6. Štěrbínová trouba podle kteréhokoliv z předcházejících nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že přípojovací prvek na vnější ploše pravého koncového segmentu (3) je tvořen spojovacím zahloubením (6).

7. Štěrbínová trouba podle kteréhokoliv z předcházejících nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že přípojovací prvek na vnější ploše pravého koncového segmentu (3) je tvořen spojovacím výstupkem (5).

8. Štěrbínová trouba podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že každý koncový segment (2, 3) je opatřen přípevňovacími členy (7) pro přípevnění uzavíracího segmentu (4).

9. Štěrbínová trouba podle nároku 8, vyznačující se tím, že přípevňovací členy (7) jsou uspořádány v prostoru vybrání (9) mimo vnitřní otvor koncového segmentu (2, 3).

10. Štěrbínová trouba podle nároků 8 a 9, vyznačující se tím, že uzavírací segmenty (4) jsou opatřeny prostupy (8) pro zasunutí přípevňovacích členů (7) koncových segmentů (2, 3).

11. Způsob výměny štěrbinové trouby podle nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že obsahuje následující kroky:

- nejdříve se provede vybourání poškozené štěrbinové trouby až k neporušeným čelům štěrbinových trub,
- na nepoškozená čela stávajících nepoškozených štěrbinových trub se osadí koncový segment (2, 3),
- následně se osadí středový segment (1) nebo středový segment (1) a nejméně jedna celá štěrbinová trouba tak, aby horní povrchy všech částí byly ve stejné rovině,
- styčné plochy středového segmentu (1) a koncových segmentů (2, 3), popřípadě styčné plochy celých štěrbinových trub v řadě, se opatří těsnicím kroužkem,
- styčné plochy koncových segmentů (2, 3) a uzavíracích segmentů (4) se opatří vodotěsným lepidlem,
- uzavírací segmenty (4) se usadí na koncové segmenty (2, 3),
- po přípevnění se uzavírací segmenty (4) s koncovými segmenty (2, 3) pevně a trvale spojí pro vytvoření vodotěsného spoje.

12. Způsob podle nároku 11, vyznačující se tím, že při usazení uzavíracích segmentů (4) na koncové segmenty (2, 3) se přípevňovací členy (7) na koncových segmentech (2, 3) zasunou do prostupů (8) v uzavíracích segmentech (4) a vzájemně se přípevní.“

Žádost o určení, doručená Úřadu dne 30. 11. 2010, byla odůvodněna zejména tím, že bez souhlasu majitele patentu č. 302088 je na trh uváděn výrobek, který je dle názoru žalobce shodný s předmětem ochrany uvedeného patentu. Předmětem určení dle popisu a vyobrazení připojených k žádosti o určení, je řešení, které v zásadě spočívá v nahrazení poškozeného štěrbinového žlabu třemi betonovými díly, tj. jedním štěrbinovým žlabem o stejném tvaru jako původní žlaby zkráceným o délku zbývajících dvou dílů (označen v popise dle přílohy č. 1 jako 3. Díl nebo Díl 3, v montážním listu dle přílohy č. 2 jako Díl 2), přičemž tento žlab je opatřen na obou koncích dříkem, a dále jedním horním (dle přílohy č. 1 jako 2. Díl nebo Díl 2, v montážním listu dle přílohy č. 2 jako Díl 3) a jedním dolním dílem (dle přílohy č. 1 jako 1. Díl nebo Díl 1), tvořícími společně doplňující část nahrazeného štěrbinového žlabu, přičemž tyto jsou na obou koncích opatřeny hrdlem. Součástí řešení jsou čtyři kotevní šrouby s maticí zasazované do otvorů vytvořených v 1. a 2. dílu, těsnění, mazadlo, zálivková hmota a lepicí hmota. Montáž probíhá nejprve usazením 1. Dílu a poté je mezi stávající štěrbinovou troubu a 1. díl vsazen 3. díl. Posléze dochází k uzamčení celku vsazením 2. dílu a jeho spojením s 1. dílem pomocí lepidla a šroubů s maticí. K ukotvení dílů jsou použity přípevňovací členy v podobě kotevních šroubů s maticí a těsnost spoju je zajištěna těsněním a lepidlem.

Pro kladný určovací výrok je rozhodující, zda předmět určení obsahuje všechny podstatné znaky, nebo jejich technické ekvivalenty, obsažené alespoň v nezávislém patentovém nároku předmětného patentu. Jestliže předmět určení nespadá do rozsahu nezávislého patentového nároku, nemůže spadat ani do příslušných závislých patentových nároků, které vzhledem ke své závislosti platí pouze ve spojitosti s nezávislým patentovým nárokem. Orgán rozhodující o rozkladu se tedy zabýval otázkou, zda předmět určení obsahuje všechny podstatné znaky uvedené v prvním nezávislém patentovém nároku. V této souvislosti uvedl, že z porovnání předmětu určení definovaného popisem a zobrazeného v přílohách 1 až 3 s řešením podle prvního patentového nároku patentu č. 302088 je zřejmé, že se oba týkají stejné oblasti techniky, tj. pozemního stavitelství, a slouží k odvodňování dopravních staveb, případně k opravám již instalovaných poškozených štěrbínových žlabů. Předmět určení i štěrbínová trouba podle prvního patentového nároku zahrnují středový segment na obou koncích opatřený dříkem, resp. spojovacím výstupkem. Štěrbínová trouba podle prvního patentového nároku uvedeného patentu pak zahrnuje dva spodní a dva horní koncové segmenty opatřené na obou koncích hrdlem, resp. spojovacím zahlobením, naproti tomu předmět určení zahrnuje pouze jeden spodní segment a jeden horní segment, oba opatřené na obou koncích hrdlem, resp. spojovacím zahlobením. V souladu se správním orgánem prvního stupně je tak nutno konstatovat, že štěrbínová trouba podle prvního patentového nároku se od štěrbínového žlabu podle popisu předmětu určení odlišuje počtem spodních a dolních koncových segmentů, které spolu se středovým segmentem tvoří ucelenou sestavu vyměnitelného štěrbínového žlabu, resp. trouby. Předmět určení tedy nespadá do rozsahu prvního patentového nároku patentu č. 302088, a proto nemůže spadat ani do rozsahu příslušných závislých patentových nároků, které vzhledem ke své závislosti platí pouze ve spojitosti s nezávislým patentovým nárokem, tj. do druhého až desátého patentového nároku. Z uvedeného důvodu tak nelze přisvědčit názoru žadatele o určení, že obě porovnávaná řešení vychází ze stejného počtu typových segmentů, přičemž otázka případných úspor u předmětu určení či u štěrbínové trouby podle prvního patentového nároku patentu č. 302088, která byla v odůvodnění rozkladu rovněž zmíněna, není předmětem tohoto řízení.

Pokud jde o způsob výměny štěrbínové trouby podle jedenáctého, resp. dvanáctého, patentového nároku patentu č. 302088 a způsob výměny štěrbínového žlabu podle předmětu určení, je zřejmé, že v případě způsobu podle výše uvedeného patentu jsou po vyjmutí poškozeného úseku k oběma obnaženým čelům neporušených částí žlabu přiloženy oba koncové spodní segmenty, poté je vložen středový segment a následně jsou na oba spodní koncové segmenty uloženy uzavírací segmenty a montáž je tímto ukončena. V případě způsobu výměny štěrbínového žlabu podle předmětu určení je po vyjmutí poškozeného úseku instalován pouze jeden segment opatřený dříkem a druhý segment opatřený hrdlem, který je pro umožnění uložení rozdělen na poloviny, tedy na spodní a horní díl. Nelze tak konstatovat, že se jedná o shodné či totožné způsoby výměny, jak dovodil i správní orgán prvního stupně.

Pokud jde o další znaky obou porovnávaných řešení, tj. lepení či utěsnění spojů nebo upevňovací šrouby, nemohou již tyto znaky mít podstatný vliv na posouzení podobnosti či shodnosti obou řešení právě s ohledem na celkovou odlišnou konstrukci štěrbínové trouby či štěrbínového žlabu, které se odlišují počtem dílů tvořících ucelený vyměňovaný soubor a tím i na způsob jejich výměny.

I v případě porovnávaných způsobů výměny tedy orgán rozhodující o rozkladu v souladu se závěry správního orgánu prvního stupně konstatoval, že oba porovnávané způsoby nelze mít za shodné a způsob výměny, který je součástí předmětu určení, nespadá do rozsahu jedenáctého patentového nároku patentu č. 302088. Jestliže způsob výměny podle

předmětu určení nespadá do rozsahu nezávislého jedenáctého patentového nároku uvedeného patentu, nemůže spadat ani do závislého dvanáctého patentového nároku uvedeného patentu.

Orgán rozhodující o rozkladu dále s ohledem na námitky majitele patentu vznesené v průběhu ústního jednání, které proběhlo dne 24. 10. 2012, a s ohledem na závěry rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ohledně aplikace teorie technických ekvivalentů přezkoumal tuto otázku ve smyslu Protokolu k článku 69 Úmluvy o udělování evropských patentů a s přihlédnutím k harmonizaci zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 527/1990 Sb.“) se zněním této Úmluvy. Podle Protokolu o výkladu článku 69 odst. (1) Úmluvy o udělování evropských patentů, by tento článek Úmluvy neměl být vykládán v tom, smyslu, že rozsah ochrany by měl být pojímán tak, že je vymezen úzkým a doslovným zněním nároků a že popis a výkresy slouží pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Tento článek však nelze vykládat ani v tom smyslu, že patentové nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co se zřetelem k popisu a k výkresům zamýšlel chránit majitel patentu. Naopak těžiště výkladu podle článku 69 Úmluvy musí spočívat mezi těmito extrémy a představovat kombinaci spravedlivé ochrany pro majitele patentu s rozumným stupněm jistoty pro třetí osoby. Při revizi Úmluvy o udělování evropských patentů z roku 2000 bylo dále původní znění Protokolu doplněno v tom smyslu, že pro účely určení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu se přihlédne ke každému prvku, který je ekvivalentem znaku uvedeného v nárocích.

Při posouzení, zda jednotlivé díly celé konstrukce šterbinového žlabu podle předmětu určení a šterbinové trouby podle patentu č. 302088 jsou příp. technické ekvivalenty či nikoliv, by dle orgánu rozhodujícího o rozkladu bylo nutno zohlednit dále uvedené tři podmínky, které musí být pro konstatování technické ekvivalence splněny kumulativně. Podle první podmínky se u chráněného řešení musí jednat o podstatný znak, podle druhé podmínky musí být prvek předmětu určení funkčně rovnocenný s tímto podstatným znakem chráněného řešení, jinými slovy porovnávaný prvek předmětu určení plní s ohledem na požadovaný účel i přes odlišné provedení stejnou funkci. Podle třetí podmínky prvek předmětu určení je ve stavu techniky znám a odborník je schopen tento prvek identifikovat bez užití invence.

Orgán rozhodující o rozkladu na základě výše uvedeného shledal, že šterbinová trouba podle patentu č. 302088 sestává ze středového segmentu opatřeného dřikem, k němuž jsou z obou stran přiloženy dva spodní koncové segmenty opatřené vybráním a dva horní uzavírací korespondující segmenty a tato sestava tvoří ucelenou šterbinovou troubu. Předmět určení, tedy šterbinový žlab, je však tvořen pouze jedním koncovým segmentem a jedním uzavíracím segmentem, který je instalovaný pouze na obnažené čelo stávajícího úseku žlabu, opatřené spojovacím výstupkem (dřikem), zatímco namísto aplikace druhého koncového segmentu s druhým uzavíracím segmentem napojuje na druhé obnažené čelo stávajícího úseku žlabu, opatřené spojovacím zahloubením přímo segment, který je v terminologii patentu č. 302088 nazýván středovým. Z uvedené rozdílnosti celků obou technických řešení je tedy a ve shodě se závěrem správního orgánu prvního stupně zřejmé, že teorii technických ekvivalentů by bylo možno aplikovat pouze na jednotlivé prvky technického řešení, nikoliv při porovnání odlišných celků, jako je tomu v tomto případě.

Orgán rozhodující o rozkladu rovněž přihlédl k dokumentu, kterým žalobce jakožto majitel patentu č. 302088 doplnil odůvodnění rozkladu, a to k expertní zprávě ČVUT „Výměnné kusy odvodňovacích šterbinových žlabových systémů společností CS BETON s.r.o. a BETONIKA plus s.r.o. - Srovnání principů řešení“. Shledal, že úvodní část dokumentu

je věnována vysvětlení funkce šterbinových žlabů či trub a v dalších částech je zpracováno porovnání šterbinové trouby podle patentu č. 302088 a předmětu určení. V závěru je pak konstatováno, že ve světle obsahu uvedené expertní zprávy je patrné, že oba dva způsoby řešení výměny šterbinových odvodňovacích elementů užívají principiálně identické technické řešení. K tomu orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že závěry vyplývající z uvedené expertní zprávy nejsou pro toto určovací řízení závazné, mimo jiné proto, že pouhé porovnání technických řešení z hlediska jejich provedení, vysvětlení funkce šterbinových žlabů či trub apod. nemůže nahradit posouzení z hlediska patentoprávního, prováděného ve smyslu výše popsaných pravidel uplatňovaných při určovacích řízeních (podmínky pro kladný určovací výrok, teorie technických ekvivalentů a možnost její aplikace apod.).

Orgán rozhodující o rozkladu uzavřel, že z provedeného porovnání prvků předmětu určení se znaky šterbinového žlabu definovaného nezávislým patentovým nárokem zmíněného patentu vyplývá, že předmět určení podle připojeného popisu a k němu připojených příloh č. 1 až 3 nevykazuje všechny podstatné znaky obsažené v prvním nezávislém patentovém nároku a nároků na něm závislých ani v jedenáctém nezávislém patentovém nároku patentu č. 302088, ani jejich technické ekvivalenty, a nespadá tak do rozsahu ochrany tohoto patentu.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně, a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě předně uvedl, že je majitelem patentu č. sp. PV 2006-349, číslo zápisu 302088, o názvu „Šterbinová trouba a způsob její výměny“ s datem přihlášení 29. 5. 2006 a datem udělení patentu 25. 8. 2010, který byl zapsán do rejstříku patentů vedeného Úřadem (dále též jen „patent“). Napadené rozhodnutí považuje za nezákonné, neboť žalovaný jím překročil zákonem stanovené meze správního uvážení. V určovacím řízení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., je na žalovaném, aby zvážil veškeré okolnosti posuzované věci takovým způsobem, aby při vydání svého rozhodnutí nepostupoval formalisticky, ale vzal ohled na relevantní okolnosti posuzované věci a rozhodoval v souladu se zásadami správního řízení a v souladu s logikou ochrany práv majitelů patentů. Rozsah ochrany určitého patentu musí být dle názoru žalobce vykládán v řízení o určení extenzivně tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv majitele patentu, což se v daném případě nestalo. Žalovaný zneužil a překročil meze své diskrece, pokud dospěl k závěru, že předmět určení nevykazuje všechny podstatné znaky obsažené v prvním nezávislém patentovém nároku a nároků na něm závislých ani v jedenáctém nezávislém patentovém nároku patentu č. 302088, ani jejich technické ekvivalenty, a nespadá tak do rozsahu ochrany tohoto patentu. Dále zneužil a překročil meze své diskrece, pokud se odmítl zabývat a provádět porovnání prvků předmětu určení se znaky šterbinového žlabu definovaného způsobovými patentovými nároky č. 11 a 12 patentu žalobce a neprováděl ani jejich technické ekvivalenty.

Žalobce následně v žalobě podrobně popsal průběh určovacího řízení, jež vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí. Z tohoto popisu lze dovodit, že nadále trvá na argumentech, které v průběhu určovacího řízení uplatnil. Žalobce má za to, že technické řešení, které bylo předmětem žádosti o určení, vychází ze shodné základní vynálezecké myšlenky, která je předmětem jeho patentu, spočívá ve využití obdobného technického řešení, jaké je chráněno jeho patentem, řeší shodný technický problém jako předmět chráněný patentem a je technickým ekvivalentem patentu. Technické řešení, které bylo předmětem žádosti o určení, využívá základní vynálezeckou myšlenku prezentovanou ve vynálezu, přičemž napodobuje způsob výměny tím, že rovněž využívá tří tvarově odlišných dílů (dle patentu středový, koncový a uzavírací segment). K ukotvení dílů jsou použity připevňovací členy (dle patentu)

v podobě kotevních šroubů s maticí a těsnost spojů je zajištěna těsněním (dle patentu jsou použity těsnící kroužky) a lepidlem (dle patentu vodotěsným lepidlem). Předmět žádosti je méně technicky propracovaný a vykazuje oproti vynálezu jisté nevýhody, které např. spočívají v nemožnosti ukládat 3. díl (dle přílohy č. 1) v horizontální rovině, kdy zároveň dochází k tření a je nutné použít mazadlo, nicméně využívá všech podstatných výhod, které s sebou vynález přináší. Porovnávání prvky je možno identifikovat ve stavu techniky, jehož je patent součástí, bez vynaložení vynálezecké činnosti. Dle názoru žalobce je předmět žádosti o určení jasným technickým ekvivalentem vynálezu, neboť obsahuje ekvivalenty podstatných znaků popsaných v nezávislém prvním nároku na ochranu, které plní téže funkci. Obě řešení vycházejí z užití stejného počtu typových dílů (segmentů), tj. tří kusů. Není tedy pravdou, že by snad řešení, které bylo předmětem žádosti o určení, vykazovalo nižší výrobní náklady, neboť pro vytvoření všech potřebných segmentů je zapotřebí stejného počtu forem. V celkovém objemu materiálu jde rovněž o identické množství potřebné k nahrazení té které šterbinové trouby. V obou případech je tak využito stejného počtu typových segmentů, neboť v případě patentu pouze dochází k otočení uzavíracího a koncového segmentu tak, aby přiléhá na konce stávajících sousedních šterbinových trub. K „uzamčení“ nahrazené šterbinové trouby dochází v obou případech vložením uzavíracích segmentů. Shodnou základní myšlenkou obou řešení je provedení horizontálního řezu „C“ ve šterbinové troubě umožňující vložit libovolně dlouhý segment nahrazující podstatnou část původní trouby mezi stávající šterbinové trouby a další doplňující segment uložený ve stejné rovině, přičemž následně dojde k uzavření vyměnitelné trouby uzavíracím segmentem. V obou případech je shodný technický problém vyřešen právě horizontálním řezem „C“ alespoň jednoho z uzavíracích segmentů.

Žalobce nečiní sporným, že žalovaný musí při posuzování dané věci porovnávat technická řešení dle definovaných patentových nároků, nicméně trvá na tom, že řešení, které je předmětem posouzení v rámci žádosti o určení, je technickým ekvivalentem patentu, řeší shodný technický problém, jedná se o shodný systém jako předmět chráněný patentem a zasahuje do práv k patentu.

Žalobce považuje za nesprávné také hodnocení důkazu v podobě předložené expertní zprávy ČVUT „Výměnné kusy odvodňovacích šterbinových žlabových systémů společností CS BETON s.r.o. a BETONIKA plus s.r.o. -Srovnání principů řešení“. Daná zpráva byla žalobcem předložena právě ve vztahu k hodnocení, zda předmět žádosti o určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález z hlediska teorie technického ekvivalentu. Podstatou patentoprávní ochrany je ochrana výsledků vynálezecké činnosti. Majiteli patentu má být zaručeno výlučně právo vynález využívat, přičemž právě teorie ekvivalentu jej má chránit proti mnohdy cílenému využívání jeho práv ze strany jiných osob – konkurentů na trhu, kteří nepoctivě těží z žalobcovy vynálezecké činnosti.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě zpochybnil aktivní věcnou legitimaci žalobce s poukazem na to, že rozhodnutí o určení nikterak nemění ani neurčuje žalobcova práva, která jsou dána udělením patentu, a ani postupem Úřadu v řízení nebylo do jeho práv nikterak zasazeno.

K věci samé žalovaný uvedl, že vyměnitelný šterbinový žlab podle předmětu určení, stejně jako šterbinová roura podle patentu, se týkají stejné oblasti techniky, tj. pozemního stavitelství, a slouží k odvodňování dopravních staveb, případně k opravám již instalovaných poškozených šterbinových žlabů. Účelem předmětu určení je nahradit porušené části stávajícího šterbinového žlabu (v terminologii patentu „šterbinové trouby“), zabudovaného

například v pozemní komunikaci, bez nutnosti složité demontáže předešlých, resp. sousedních úseků šterbinového žlabu. Dojde-li k poškození některé části zabudovaného šterbinového žlabu, vyvstává po odstranění poškozeného úseku žlabu až k nejbližším neporušeným čelům sousedních úseků žlabu problém, jak instalovat nový, neporušený díl žlabu mezi dvě obnažená čela stávajících žlabů, z nichž jedno čelo je vždy opatřeno dříkem (v terminologii patentu „spojovacím výstupkem“) a druhé hrdlem (v terminologii patentu „spojovacím zahloubením“) odpovídajícího tvaru, přičemž dřík a hrdlo vytvářejí zámkové spojení, umožňující přesné sesazení sousedních dílů žlabu, avšak znemožňující jednouchou výměnu poškozeného dílu žlabu (vyobrazení je patrné z položky 31 správního spisu).

Podle patentu jsou po vybourání poškozeného úseku k oběma obnaženým čelům stávajících, neporušených úseků žlabu přiloženy koncové (spodní) segmenty, mezi ně je následně vložen středový segment a nakonec jsou na oba koncové segmenty uloženy uzavírací (horní) segmenty, čímž je vyměnitelný šterbinový žlab uzavřen. Středový segment je na obou koncích opatřen dříkem (spojovacím výstupkem). Dělicí plocha mezi každým koncovým a jemu příslušným uzavíracím segmentem je pro umožnění instalace vždy alespoň v oblasti čela, přilehlého ke středovému dílu a opatřeného hrdlem, tvořena vodorovnou rovinou, procházející osou šterbiny, a tedy i hrdla. Na opačných koncích koncových a uzavíracích segmentů je variantně vytvořeno hrdlo nebo dřík, aby bylo možné tyto konce napojit na stávající obnažené čelo s dříkem na jednom konci a na stávající obnažené čelo s hrdlem na opačném konci celého vyměňovaného úseku. Způsob podle výše uvedeného patentu tedy vyžaduje jeden univerzální středový segment a dva rozdílné krajní segmenty, z nichž každý je tvořen jedním koncovým a jedním uzavíracím segmentem a z nichž jeden je na vnějším konci, odlehlem od středového segmentu, opatřen hrdlem a druhý dříkem (vyobrazení je patrné z patentové listiny).

Ve správním řízení bylo konstatováno, že bez ohledu na podrobnosti, jako je například lepení či utěsnění spojů apod., je zřejmé, že řešení podle předmětu určení si klade stejný cíl jako řešení podle výše uvedeného patentu, avšak nevykazuje dva koncové segmenty a dva uzavírací segmenty, které jsou pro řešení podle výše uvedeného patentu nezbytné, a jedná se tak o znaky podstatné. Namísto toho řešení/předmět určení vykazuje, v terminologii výše uvedeného patentu, pouze jediný koncový segment, uzavřený odpovídajícím jediným uzavíracím segmentem a aplikovaný pouze na obnažené čelo stávajícího úseku žlabu, opatřené spojovacím výstupkem (dříkem), zatímco místo aplikace druhého koncového segmentu s druhým uzavíracím segmentem napojuje na druhé obnažené čelo stávajícího úseku žlabu, opatřené spojovacím zahloubením (hrdlem), přímo segment, v terminologii výše uvedeného patentu označený jako středový, délkově přizpůsobený, opatřený na obou čelech dříkem (spojovacím výstupkem). V důsledku toho bylo konstatováno, že řešení podle předmětu určení se v podstatných znacích neshoduje s řešením podle ani jednoho z nezávislých nároků (1 a 11) patentu, přičemž řešení podle předmětu určení navíc umožňuje oproti řešení podle výše uvedeného patentu značné úspory zejména ve formě nižších nároků na pracovní sílu, která příslušnou výměnu provádí, a ve formě celkově nižších výrobních nákladů, vyplývajících z nižšího počtu hlavních segmentů zejména v důsledku jejich univerzálnosti.

Za vynálezeckou myšlenku (účel vynálezu) je možné v daném případě podkládat odvodnění dopravních staveb a nutnost výměny trub sloužících k tomuto odvodnění. Tato myšlenka zřejmě byla shodná (podle žalobce ekvivalentní), odlišné je však zařízení a způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Zatímco původci vynálezu chráněného patentem vytvořili stavebnici, která má tři součásti s půdorysem, jak je vyobrazen v patentové listině, předmět

určení k výměně trub užívá pouze dvou segmentů, přičemž tyto segmenty jsou odlišné od segmentů, z nichž je vytvořeno řešení podle patentu. K vyřešení problému tedy původci vynálezu přistoupili jinými technickými prostředky než ti, kdo vytvořili určovaný předmět.

Pro určovací řízení platí základní pravidlo, podle něhož že předmět určení je nutno porovnat s předmětem patentu definovaným patentovými nároky, přičemž pro kladný určovací výrok musí předmět určení obsahovat všechny podstatné znaky nebo jejich technické ekvivalenty alespoň nezávislého patentového nároku. Pro určovací řízení totiž není podstatná vynálezecká myšlenka - tedy nastolení problému, který je potřeba vyřešit, ale konkrétní technické řešení, jímž je problém odstraněn. Přičemž je zřejmé, že rozsah řešení musí odpovídat problému tak, aby řešení bylo reálné a účelné. Jakkoli žalobce má patentovanou šterbinovou troubu a způsob její výměny, nemá patentovanou myšlenku, že dopravní stavby je třeba odvodňovat a odvodňovací systém je třeba udržovat ve funkčním stavu. Z předložených dokladů (patent a vymezení předmětu určení) bylo zjištěno, že uvedený problém lze řešit různými technickými způsoby, přestože se oba týkají téhož problému - odvodnění dopravních staveb.

Patentovaná šterbinová trouba je definovaná v jednom nezávislém a devíti závislých patentových nárocích a způsob její výměny v jednom nezávislém a jednom závislém patentovém nároku. Pro kladný určovací výrok musí předmět určení obsahovat všechny podstatné znaky nebo jejich technické ekvivalenty alespoň nezávislého patentového nároku. Jestliže předmět určení nespadá do rozsahu nezávislého patentového nároku, nemůže spadat ani do příslušných závislých patentových nároků, které vzhledem ke své závislosti platí pouze ve spojitosti s nezávislým patentovým nárokem. Technické ekvivalenty se tedy týkají znaků, a nikoli myšlenek. Při porovnávání patentu s předmětem určení bylo konstatováno, že šterbinová trouba podle prvního patentového nároku se od šterbinového žlabu podle popisu předmětu určení, s ohledem na podstatné znaky, kterými jsou obě řešení definována, odlišuje počtem spodních a dolních koncových segmentů, které spolu se středovým segmentem tvoří ucelenou sestavu vyměnitelného šterbinového žlabu, resp. trouby.

Žalovaný dále ve vyjádření k žalobě argumentoval obdobně jako v odůvodnění napadeného rozhodnutí.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce uvedl, že jeho žalobní legitimace založená na tvrzení o zkrácení na právech zřetelně vyplývá ze znění žaloby. Žalobce byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svých veřejných subjektivních právech vyplývajících z registrace patentu. Zásadně nesouhlasí s názorem žalovaného, že rozsah ochrany jeho patentu je dán tím, kolik součástí/segmentů je v technickém řešení použito. V daném případě se nejedná pouze o shodnou vynálezeckou myšlenku, ale o jasný technický ekvivalent vynálezu žalobce, neboť obsahuje ekvivalenty podstatných znaků popsanych v nezávislém prvním nároku na ochranu.

Žalobce netvrdil, že obě technická řešení jsou ve všech detailech totožná. Zmínil i nevýhodu technického řešení, které bylo předmětem určovacího řízení, přičemž opakovaně uvedl, že se jedná o technický ekvivalent – otrocké napodobení jeho technického řešení. Přihlašovatel patentu obecně nemůže postihnout patentovými nároky veškeré možné situace otrockého napodobování jeho řešení. Lze si představit nespočet situací, jak lze dané technické řešení vytvořit a na základě přílišného formalismu Úřadu se zcela vyhnout účinku patentu. Kterýkoliv ze segmentů dle patentu je například možné rozdělit na více částí a nazvat je odlišným popisným názvem. Dle dosavadního formalistického postupu Úřadu by pak takové řešení nespadlo do rozsahu ochrany patentu, byť by ve výsledku bylo naprosto identické.

Patentové nároky je však nutno vykládat podle toho, v čem spočívá podstata vynálezu, a tedy jaký přínos k dosavadnímu stavu techniky vynález přináší.

V dané věci osoba zúčastněná na řízení postupovala tak, že naopak spojila středový segment s jedním koncovým a uzavíracím segmentem, a třebaže je takové řešení méně výhodné než řešení žalobce, použila ve svém technickém řešení naprosto identické prvky, jejichž kombinace tvoří základní vynálezeckou myšlenku, tj. 1. středový segment, 2. koncový segment a 3. uzavírací segment. Žalobce nechápe, jak dospěl žalovaný k závěru, že předmět určení užívá pouze dva segmenty, když z poskytnutých dokumentů je zřejmé, že se jedná o tři segmenty, které jsou tvarově komplementární tak, aby vytvořily požadovaný tvar šterbinové trouby. Pomocí dvou segmentů by vůbec nebylo možné výměnu provést. Zásadní je vzájemné provedení koncového a uzavíracího segmentu s napojením na středový segment, kdy tato řešení jsou v obou případech shodná. Nižší nároky na pracovní sílu, která výměnu provádí, jsou u řešení chráněného patentem, jelikož středový segment nemusí být „násilím“ vměstnán mezi koncový segment a ukončení v místě napojení na šterbinový žlab na opačném konci. Středový segment dle řešení podle patentu lze uložit horizontálně, zatímco u namítaného řešení je nutné nasunout středový segment pod určitým úhlem, což vyžaduje více zručnosti. Dochází k nerovnováze a je nutné vyvinout větší úsilí ke stabilizaci středového segmentu a k zamezení poškození jeho výstupku při kontaktu se sousední šterbinovou troubou/koncovým segmentem. Z hlediska množství použitého materiálu jsou pak obě řešení naprosto identická.

Co se týče expertního stanoviska ČVÚT, žalovaný nezohlednil fakt, že toto stanovisko se zabývalo právě otázkami rozhodnými z hlediska patentové ochrany, jako je právě teorie ekvivalentu. Úřad technické ekvivalenty nedefinoval a nezabýval se v tomto směru ani rozbohem technických znaků nároků. Není proto zřejmé, na základě čeho rozhodl, že se předmět určení neshoduje v podstatných znacích s patentově chráněným řešením.

Osoba zúčastněná na řízení označila žalobu za nedůvodnou. V písemném vyjádření k věci samé uvedla, že žalobce v žalobě uvádí řadu irelevantních tvrzení, avšak zcela pomíjí to, co je pro rozhodnutí v určovacím řízení podstatné. Podle ustálené rozhodovací praxe Úřadu je pro výrok o tom, zda předmět určení spadá do rozsahu chráněného vynálezu, rozhodující, zda jsou na předmětu určení přítomny, a to alespoň ve formě ekvivalentů, všechny znaky definované alespoň v jednom z nezávislých nároků obsažených v patentu. Žalovaný se v daném případě podrobně zabýval rozbohem znaků obsažených v patentovém nároku 1 se znaky předmětu určení a konstatoval, že řada znaků uvedených v patentovém nároku 1 není přítomna na předmětu určení, a to ani ve formě technických ekvivalentů. O technických ekvivalentech lze hovořit pouze jako o ekvivalentech jednotlivých znaků uvedených v nezávislém (patentovém) nároku. Argumentace žalobce, že řešení podle předmětu určení je technickým ekvivalentem patentu, je neopodstatněná již z toho důvodu, že žádné řešení jakožto technický celek definovaný celou řadou technických znaků nemůže pojmově být jako celek „technickým ekvivalentem“. Jsou to vždy pouze jednotlivé znaky, které mohou mít své technické ekvivalenty.

Žalovaný provedl rovněž podrobný rozbor znaků z nároku 11, které definují způsob výměny šterbinové trouby ve vztahu k předmětu určení. Protože nárok 11 uvádí jednotlivé kroky při výměně šterbinové trouby, v rámci nichž popisuje, co se děje s jednotlivými díly šterbinové trouby, a tyto díly jsou jako technické znaky uvedeny v nároku 1, přičemž u většiny z nich bylo konstatováno, že se na předmětu určení nenachází, logicky ani znaky

způsobu výměny šterbinové trouby obsažené v nároku 11 nemohou být přítomny v postupu montáže šterbinového žlabu podle předmětu určení.

Na vyjádření osoby zúčastněné na řízení reagoval žalobce podáním ze dne 21. 7. 2015. V něm mj. uvedl, že svým tvrzením, že Úřadem posuzované technické řešení osoby zúčastněné na řízení je technickým ekvivalentem k řešení chráněnému patentem, měl na mysli, že jde o technický ekvivalent v širším slova smyslu, tj. ekvivalentní technické řešení, které vykazuje technicky ekvivalentní znaky, tedy jednotlivé prvky, ze kterých je posuzované řešení tvořeno. Osoba zúčastněná na řízení chápe technický ekvivalent ve vztahu ke každému jednotlivému znaku tak, že musí v podstatě kopírovat definici a rozložení patentového nároku, a nebere v potaz jednotlivé eventuality, které fakticky umožňují obcházení patentových nároků, a tedy i celé ochrany technického řešení. Je sice zřejmé, že patentový nárok musí být koncipován tak, aby pokud možno vyloučil obcházení, avšak pro případ, kdy toto není zcela dobře možné vyloučit, nastupuje teorie ekvivalentu, jejímž smyslem je zamezit neoprávněnému parazitování na chráněném technickém řešení v reálném prostředí, nikoliv jen z teoretického hlediska. V této souvislosti žalobce citoval metodické pokyny žalovaného – část G 1 – Sporná řízení (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů), v nichž je odkazováno na znění § 12 zákona č. 527/1990 Sb., a dále na čl. 1 a 2 Protokolu o výkladu článku 69 Evropské patentové úmluvy. Žalobce má za to, že žalovaný v dané věci nepostupoval v souladu se svými metodickými pokyny. Zopakoval, že u porovnávání technických řešení se jedná o prvky, které jsou funkčně rovnocenné, tj. plní stejnou funkci s obdobným výsledkem. Znaky u předmětu určení, porovnávané s podstatnými (znaky) řešení chráněného patentem, byly známy ke dni zveřejnění patentu, takže odborník byl schopen je identifikovat bez vynálezecké činnosti. Obě porovnávaná řešení tak lze považovat za technické ekvivalenty. Dále pak žalobce argumentoval shodně jako v žalobě a v replice k vyjádření žalovaného.

Při ústním jednání před soudem účastníci i osoba zúčastněná na řízení setrvali na svých dosavadních podáních a procesních stanoviscích. Žalobce při jednání poukázal na § 12 zákona č. 527/1990 Sb., podle kterého se k výkladu patentových nároků použije i popis a výkresy. Toto ustanovení však žalovaný nerespektoval. Dále uvedl, že obě posuzovaná řešení sestávají pouze ze tří dílů/segmentů a jsou totožná.

Žalovaný při jednání před soudem uvedl, že bere zpět tvrzení obsažené ve vyjádření k žalobě, že napadené rozhodnutí není přezkoumatelné soudem. Dále poukázal na výkres zachycující patentem chráněný vynález s tím, že tento výkres přesně koresponduje popisu vynálezu v patentovém spisu. Smyslem obou porovnávaných technických řešení je nahradit poškozenou část šterbinové roury, avšak každé z těchto řešení to řeší jiným způsobem. Řešení osoby zúčastněné na řízení používá pouze tři díly/segmenty a je mnohem jednodušší než to, které je chráněno patentem.

Osoba zúčastněná na řízení při jednání před soudem zdůraznila, že podle Protokolu k Evropské patentové úmluvě se při určení rozsahu ochrany mohou vzít v úvahu technické ekvivalenty jednotlivých znaků uvedených v patentových nárocích. Technickým ekvivalentem v patentoprávním pojetí tedy nemůže být ekvivalent předmětu vynálezu, ale pouze technický ekvivalent nějakého dílu, který je charakterizován nějakým znakem v rámci patentových nároků. Patentový nárok však není možné vykládat tak, že se přímo popřou znaky, které jsou v něm uvedeny. Zatímco patentem chráněné řešení je tvořeno jedním středovým segmentem, ke kterému se (z jeho obou stran) připevňují dva koncové segmenty a dva uzavírací segmenty, řešení, které bylo předmětem určení, je tvořeno pouze z jednoho

tzv. středového segmentu (který však ve skutečnosti žádným středovým segmentem není), jednoho koncového a jednoho uzavíracího segmentu. Žalobce proto nemůže uspět, pokud by chtěl tvrdit, že u řešení osoby zúčastněné na řízení je technický ekvivalent toho druhého koncového a uzavíracího segmentu, protože žádný díl, který by představoval technický ekvivalent těchto segmentů, v řešení osoby zúčastněné na řízení není. Také způsob montáže je u obou řešení odlišný – středový segment se u patentem chráněného řešení ukládá vodorovně do dvou koncových segmentů, zatímco o druhého řešení se musí nejprve naklonit a dříkem zastrčit do nepoškozené stávající šterbinové trouby a až poté se položí do vodorovné polohy na koncový segment.

Soud při ústním jednání zamítl veškeré důkazní návrhy žalobce, neboť dospěl k závěru, že o žalobě lze rozhodnout na základě správního spisu; provádění jakýchkoliv dalších důkazů proto soud shledal nadbytečným. K tomu je nutno dodat, že při přezkoumání napadeného rozhodnutí soud nutně vycházel z obsahu správního spisu, neboť jeho povinností bylo mj. posoudit, zda skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je se správním spisem v souladu a zda v něm má oporu (§ 76 odst. 1 písm. b/ s.ř.s.).

V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, Úřad rozhodnutím určí, zda předmět v žádosti popsany spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález.

Podle § 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.

Podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. Jedno z vedlejších vyhotovení patentových nároků musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat.

Soud se předně zabýval tvrzením žalovaného, že napadené rozhodnutí, resp. rozhodnutí správního orgánu I. stupně nepodléhá soudnímu přezkumu, neboť nemění ani neurčuje žalobcova práva, která jsou dána udělením patentu. Uvedenému tvrzení, z něhož žalovaný dovozoval nedostatek aktivní legitimace na straně žalobce, však soud nepřisvědčil.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 23. 3. 2005 č. j. 6 A 25/2002 – 42 dovodil, že ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. nelze vykládat doslovným jazykovým výkladem, ale podle jeho smyslu a účelu. Žalobní legitimace podle tohoto ustanovení musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj. kdy se jednostranný úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům, závazně a autoritativně dotýká jejich právní sféry. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu založil, změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se – podle tvrzení žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře. Je zřejmé, že rozhodnutí Úřadu o tom, že předmět určení, jehož uživatelem je společnost BETONIKA plus s.r.o., nespadá do rozsahu patentu žalobce č. 302088 nesoucího název „Šterbinová trouba a způsob její výměny“, se dotýká právní sféry žalobce – žadatele o určení, neboť Úřad jím dává žalobci autoritativně najevo, že jeho konkurent na trhu (osoba zúčastněná na řízení) svým technickým

řešením, které je předmětem určení, nijak nezasahuje do práv žalobce spojených s vlastnictvím jeho patentu.

Napadené rozhodnutí není vyloučeno ze soudního přezkumu ani podle § 70 písm. d) s.ř.s. Podle tohoto ustanovení jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud samy o sobě neznamenaají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Zvláštním zákonem, který „stanoví jinak“, je právě zákon č. 527/1990 Sb., jenž v § 63 odst. 3 s.ř.s. stanoví, že proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.

Soud pro úplnost podotýká, že i Nejvyšší správní soud v minulosti na základě kasační stížnosti věcně přezkoumal jiné rozhodnutí zdejšího soudu, jež se upínalo k rozhodnutí Úřadu vydanému v určovacím řízení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb. (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2016 č. j. 7 As 110/2016 – 28), aniž by jakkoliv zpochybnil přezkoumatelnost takového rozhodnutí Úřadu.

Soud vzhledem k výše uvedenému přezkoumal zákonnost napadeného rozhodnutí na základě žalobcem vznesených námitek, po provedeném řízení však dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Žalobce nemůže žalovanému důvodně vytýkat, že v projednávané věci překročil zákonem stanovené meze správního uvážení, protože posouzení toho, zda předmět popsany v žádosti o určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, není věcí správního uvážení. Pojem správního uvážení není v doktríně jednoznačně definován, v obecné rovině však o něm lze hovořit všude tam, kde zákon poskytuje správnímu orgánu ve stanovených hranicích určitý volný prostor k rozhodnutí. Tento prostor, v němž s existencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný právní následek a zákonodárce dává správnímu orgánu možnost zvolit po zvážení daných okolností jedno z více řešení předvídaných právní normou, bývá typicky vymezen formulací „*správní orgán může*“, „*lze*“ apod. Při rozhodování v určovacím řízení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., nemá Úřad žádný prostor pro správní uvážení, jak postupovat. Zjistí-li, že předmět popsany v žádosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález, vydá v tomto směru kladné rozhodnutí; v opačném případě je povinen rozhodnout, že předmět popsany v žádosti do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález nespadá.

Není pravdou, že žalovaný při vydání napadeného rozhodnutí postupoval formalisticky a nepřihlížel k relevantním okolnostem případu. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí, jež bylo citováno shora, naopak plyne, že žalovaný ve věci samé rozhodl na základě konkrétních skutkových zjištění vztahujících se k oběma posuzovaným technickým řešením a jejich podstatným znakům.

Ani extenzivním výkladem rozsahu ochrany patentu, jehož se žalobce opakovaně dovolává, nelze popírat konkrétní znění patentových nároků. Právě to totiž podle § 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., vymezuje rozsah ochrany vyplývající z patentu. Žalovaný v napadeném rozhodnutí provedl podrobný rozbor znění 1. a 11. nezávislého patentového nároku dle žalobcova patentu č. 302088, určil podstatné znaky uvedené v těchto patentových nárocích a porovnal je s předmětem určení, tj. s technickým řešením výměny šterbinového žlabu vyráběným osobou zúčastněnou na řízení. Protože zjistil, že šterbinová trouba podle

prvního patentového nároku se od šterbinového žlabu podle popisu předmětu určení odlišuje v podstatném znaku, jímž je počet jednotlivých segmentů, které tvoří ucelenou sestavu vyměnitelného šterbinového žlabu, resp. trouby, právem dovodil, že předmět určení nespadá do rozsahu ochrany prvního patentového nároku patentu č. 302088. Také při porovnání způsobu výměny dle 11. patentového nároku a způsobu výměny dle předmětu určení žalovaný zjistil podstatné odlišnosti, a proto konstatoval, že způsob výměny, který je součástí předmětu určení, nespadá do rozsahu ochrany jedenáctého patentového nároku patentu č. 302088. Závěrem, k nimž žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl a které srozumitelně a v dostatečném rozsahu odůvodnil, soud plně přisvědčuje. S ohledem na právě uvedené zároveň odmítá jako neopodstatněnou námitku žalobce, že se žalovaný v napadeném rozhodnutí nezabýval rozbořem technických znaků (patentových) nároků, takže není zřejmé, na základě čeho rozhodl, že se předmět určení neshoduje v podstatných znacích s patentově chráněným řešením.

Je pravdou, že obě porovnávaná řešení řeší shodný technický problém, kterým je výměna poškozené části šterbinové trouby (dle terminologie osoby zúčastněné na řízení šterbinového žlabu). Technické řešení dle předmětu určení však není shodné s technickým řešením, které chrání žalobcův patent, ani se nejedná o technický ekvivalent patentu či (slovy žalobce) otrocké napodobení.

Žalobce při ústním jednání vytkl žalovanému, že při rozhodování v dané věci nerespektoval druhou větu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., podle níž se k výkladu patentových nároků použije i popis a výkresy. Tato námitka, která v žalobě chybí, byla uplatněna až po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro rozšíření žalobních bodů (§ 72 odst. 1 ve spojení s § 71 odst. 2 s.r.s.), a soud k ní proto nemůže přihlížet. Pouze na okraj soud uvádí, že by uvedené námitce nepřisvědčil, ani pokud by byla uplatněna včas. Žalobce se v ní omezil toliko na obecné tvrzení a neuvedl, v čem spočívá význam popisu vynálezu a jeho výkresů pro interpretaci patentových nároků, resp. jak by popis vynálezu a jeho výkresy mohly ovlivnit výsledek určovacího řízení. Soud k tomu dále uvádí, že popis vynálezu i jeho výkresy obsažené v patentovém spisu *plně korespondují* znění nezávislých patentových nároků č. 1 a 11. Také z popisu vynálezu i jeho výkresů je jasně patrný jak počet segmentů, jimiž je šterbinová trouba tvořena (jeden středový segment, dva koncové segmenty a dva uzavírací segmenty), tak i způsob výměny šterbinové trouby, který odpovídá způsobu formulovanému v 11. patentovém nároku. Žalobce ostatně nikdy netvrdil, že by v tomto směru byl mezi zněním nezávislých patentových nároků č. 1 a 11 na straně jedné a popisem vynálezu a jeho výkresy na straně druhé nějaký rozdíl nebo dokonce rozpor.

Jak zcela jednoznačně vyplývá ze znění 1. patentového nároku, popisu vynálezu i jeho výkresů, *šterbinová trouba je tvořena celkem 5 segmenty* - středovým segmentem, dvěma koncovými segmenty a dvěma uzavíracími segmenty, které jsou nezbytně nutné i při výměně šterbinové trouby způsobem uvedeným v 11. patentovém nároku. Tento způsob lze stručně popsat tak, že po vyjmutí poškozeného úseku šterbinové trouby jsou nejprve k oběma obnaženým čelům neporušených částí dosavadní šterbinové trouby přiloženy dva koncové spodní segmenty (ke každému čelu jeden), na které je potom vodorovně uložen jeden středový segment. Následně jsou na oba spodní koncové segmenty uloženy (dva) uzavírací segmenty, jimiž je celek uzamčen.

Technické řešení výměny šterbinového žlabu dle předmětu určení vykazuje oproti řešení chráněnému patentem zásadní rozdíl spočívající v tom, že *je tvořeno pouze 3 segmenty*, a to jedním „základním“, jedním koncovým a jedním uzavíracím segmentem. Při výměně

šterbinového žlabu je po vyjmutí poškozeného úseku nejprve instalován k obnaženému čelu s dřikem koncový segment opatřený na obou stranách hrdlem, na který je pak uložen základní segment opatřený dřikem na obou koncích. Ten však není možné uložit ve vodorovné poloze - nejprve se musí naklonit a dřikem zasunout do hrdla nepoškozené stávající šterbinové trouby, a až poté se položí do vodorovné polohy na koncový segment. Nakonec dojde k uzavření celku vsazením uzavíracího segmentu.

Vzhledem k výše uvedenému neobstojí tvrzení žalobce, že obě řešení vychází z užití stejného počtu typových dílů (segmentů), tj. tří kusů.

Počet pěti segmentů, kterými je dle patentem chráněného vynálezu tvořena šterbinová trouba, je nepochybně *podstatným znakem* vynálezu ve smyslu 1. patentového nároku (jakož i popisu vynálezu a jeho výkresů). Žalobce při podání přihlášky vynálezu sám takto svůj vynález definoval a popsal, když uvedl, že šterbinová trouba je tvořená středovým segmentem, dvěma koncovými segmenty a dvěma uzavíracími segmenty, které jsou v 1. patentovém nároku blíže charakterizovány svými vlastnostmi. Všechny tyto segmenty je také nutno použít při výměně šterbinové trouby způsobem popsáním v 11. patentovém nároku. Za situace, kdy technické řešení dle předmětu určení tento podstatný znak nevykazuje, neboť sestává toliko ze tří segmentů, je žalobcova námitka, že se jedná o shodné technické řešení, popř. o jasný technický ekvivalent jeho vynálezu, nutně neopodstatněná.

K tvrzení žalobce, že v obou případech jde o využití shodné základní vynálezecké myšlenky, kterou je provedení horizontálního řezu „C“ ve šterbinové troubě, soud uvádí, že pro rozhodnutí žalovaného není dle zákona podstatné, zda se porovnáváná řešení týkají shodného technického problému výměny poškozené šterbinové trouby (jak vidno, tento problém je možné řešit vícero způsoby), ani to, na základě jaké „základní“ myšlenky daný vynález vznikl. Podstatné je vnější, objektivně zachycené technické řešení daného vynálezu, které je v přihlášce vynálezu vymezeno jeho technickým popisem a výkresy a následně je v uděleném patentu charakterizováno zněním patentových nároků.

Soud nevešel ani na námitku žalobce, že předmět žádosti o určení je jasným technickým ekvivalentem jeho vynálezu, neboť obsahuje ekvivalenty podstatných znaků popsáných v nezávislém prvním nároku na ochranu, které plní téže funkci. Jak v podané žalobě, tak i v následných podáních se žalobce neustále dovolává teorie technických ekvivalentů a tvrdí, že předmět určení je technickým ekvivalentem jeho vynálezu či dokonce jeho otročským napodobením, nicméně omezuje se toliko na obecná konstatování, která následně nijak nespecifikuje. V průběhu celého řízení před soudem neuvedl, co konkrétně považuje za podstatné znaky popsané v nezávislých patentových nárocích jeho patentu a *v čem konkrétně u technického řešení, které je předmětem určení, shledává ekvivalenty podstatných znaků popsáných v nezávislých patentových nárocích jeho patentu*. Soud na tomto místě připomíná, že správní soudnictví je ovládáno zásadou dispoziční a koncentrační; od žalobce, který vymezuje hranice soudního přezkumu, se tedy oprávněně žádá procesní zodpovědnost. Soud za něj nesmí nahrazovat jeho projev vůle a vyhledávat na jeho místě vady napadeného správního aktu. Proto také musí vymezení žalobního bodu - a setrvání na těchto mezích i v dalších fázích řízení - garantovat zásadu rovnosti účastníků řízení; stanoví tak i žalovanému meze jeho obrany, tedy to, k čemu se má vyjádřit a k čemu má předložit protiargumenty. Jestliže žalobní bod těmito požadavkům vyhovuje, je projednání způsobilý v té míře obecnosti, v níž je formulován, a případně - v mezích této formulace - v průběhu řízení dále doplněn. K tomu je ale třeba dodat, že míra precizace žalobních bodů do značné míry určuje i to, jaké právní ochrany se žalobci u soudu dostane. Čím je žalobní bod - byť

i vyhovující - obecnější, tím obecněji k němu může správní soud přistoupit a posuzovat jej. Není naprosto na místě, aby soud za žalobce spekulativně domýšlel další argumenty či vybíral z reality skutečnosti, které žalobu podporují. Takovým postupem by přestal být nestranným rozhodčím sporu, ale přebíral by funkci žalobcova advokáta.

Tvrzení žalobce, že předmět žádosti o určení je jasným technickým ekvivalentem jeho vynálezu, 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 soud dává za pravdu argumentaci osoby zúčastněné na řízení, 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 článku 2 Protokolu o výkladu článku 69 Evropské patentové úmluvy publikované pod č. 69/2002 Sb.m.s., na který odkazuje žalobcem zmíněná metodika Úřadu. Podle tohoto článku se pro účely vymezení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu přihlédnou ke každému prvku, *který je ekvivalentem prvku uvedeného v nárocích*.

Jak 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 projednávané věci tomu tak není. Podstatným znakem vynálezu žalobce ve smyslu 1. patentového nároku je počet pěti segmentů, kterými je tvořena štěrbínová trouba. Předmět určení tento podstatný znak (prvek) neobsahuje, a vzhledem k tomu, že sestává pouze ze tří segmentů (viz výše), nemůže obsahovat ani ekvivalent tohoto znaku. Jinak řečeno, v technickém řešení výměny štěrbínového žlabu, které je předmětem určení, absentuje prvek dvou koncových segmentů a dvou uzavíracích segmentů, které (spolu se středovým segmentem) představují podstatný prvek vynálezu chráněného patentem, a protože podstatou předmětu určení je užití toliko tří segmentů, nelze ani dovodit, že by předmět určení obsahoval ekvivalent tohoto podstatného znaku, jenž je příznačný pro žalobcův vynález. Předmět určení sice řeší shodný technický problém výměny poškozené části štěrbínové trouby/žlabu, avšak činí tak způsobem vykazujícím jiné podstatné znaky, než je tomu u patentem chráněného vynálezu. Žádný ekvivalent *dvou* koncových segmentů a *dvou* uzavíracích segmentů, který by plnil shodnou funkci s tímto podstatným znakem patentem chráněného řešení, se u předmětu určení nevyskytuje. Ostatně ani žalobce nikdy neuvedl, který prvek technického řešení předmětu určení je podle něj technickým ekvivalentem dvou koncových segmentů a dvou uzavíracích segmentů, plnícím jejich funkci, a omezil se toliko na obecné proklamace o existenci technických ekvivalentů a „otrockém napodobení“ patentem chráněného řešení.

Žalobce nemůže žalovanému důvodně vytýkat ani to, že v posuzované věci nedefinoval technické ekvivalenty, protože u předmětu určení se žádný technický ekvivalent 5 segmentů, z nichž kromě středového jsou dva segmenty koncové a dva uzavírací, zkrátka nevyskytuje. Vzhledem k *absenci* technického ekvivalentu tohoto podstatného znaku patentu u předmětu určení nebylo co definovat, nehledě k tomu, že ani žalobce neuvedl, v čem podle něj technický ekvivalent tohoto podstatného znaku patentem chráněného řešení u předmětu určení spočívá.

Žalovaný nepochybil, jestliže při rozhodování v dané věci nezohlednil žalobcem předložený dokument – expertní zprávu ČVUT ze dne 14. 7. 2011 s názvem „Výměnné kusy

odvodňovacích šterbinových žlabových systémů společností CS BETON s.r.o. a BETONIKA plus s.r.o. Srovnání principu řešení“. Tento dokument na základě informací získaných z patentového spisu a veřejně dostupných údajů z webových stránek žalobce a osoby zúčastněné na řízení v podstatě pouze vysvětluje funkci šterbinového žlabu/trouby a porovnává šterbinovou troubu podle patentu č. 302088 a předmět určení, aniž by se jakkoliv zabýval otázkou podstatného znaku spočívajícího v počtu segmentů užívaných tím kterým řešením, se kterým je úzce spjata i podstatná odlišnost ve způsobu montáže (výměny) u obou řešení. Zmíněný dokument nikterak neřeší ani otázku, zda předmět určení obsahuje ekvivalenty podstatných znaků patentem chráněného řešení, především pak ekvivalent znaku spočívajícího v existenci dvou koncových segmentů a dvou uzavíracích segmentů. Tvzení žalobce, že expertní zpráva ČVUT se zabývala otázkami rozhodnými z hlediska patentové ochrany, jako je právě teorie ekvivalentu, se tedy nezakládá na pravdě. Soud proto má ve shodě s názorem žalovaného za to, že závěry expertní zprávy ČVUT, podle nichž jsou obě řešení *založena na stejné myšlence, jsou shodná ve způsobu připojení horních uzavíracích dílů (segmentů) a užívají principiálně identické technické řešení*, nemohou mít pro rozhodnutí žalovaného v dané věci význam.

Otázka, které řešení je výhodnější z hlediska výrobních nákladů, úspory materiálu či nákladů na pracovní sílu, je pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí irelevantní, neboť tato hlediska nejsou podstatnými znaky, jež by charakterizovaly patentem chráněný vynález.

Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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 13. září 2017

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
V. B.