



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **LOGAREX Smart Metering, s.r.o., IČ: 241 76 354**, se sídlem Jesenice, Belnická 813, zastoupen Mgr. Janem Mauricem, advokátem v Praze 4, Nad Spádem 640/18, **za účasti:** ZPA Smart Energy a.s., IČ: 274 45 976, se sídlem Trutnov, Komenského 821, zastoupen JUDr. Vratislavem Jeništou, patentovým zástupcem, se sídlem v Praze 9, Poděbradská 470/62, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2014, č. j. PUV 2012-25554/E178400/2013/ÚPV,

**T a k t o:**

**I. Žaloba se zamítá.**

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

**O d ů v o d n ě n í:**

Žalobce se včas podanou žalobou dne 19. 5. 2014 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2014, č. j. PUV 2012-25554/E178400/2013/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 6. 2013 o výmazu užitého vzoru č. 23680 s názvem „Elektroměr s konektorem pro vzdálenou komunikaci“, sp. zn. PUV 2012-25554, (dále jen „užitný vzor“), z rejstříku užitných vzorů, a to na návrh společnosti ZPA Smart Energy a.s., IČ: 274 45 976, se sídlem Trutnov, Komenského 821.

Napadený užitný vzor žalobce č. 23680 o názvu „Elektroměr s konektorem pro vzdálenou komunikaci“ byl dne 16. 4. 2012 zapsán do rejstříku užitných vzorů s právem přednosti ode dne 31. 1. 2012 s jediným nárokem na ochranu:

„1. Elektroměr s konektorem (1) pro vzdálenou komunikaci, vyznačující se tím, že konektor (1) je umístěn mimo hlavní svorkovnici v pravé části stěny (3) zadní části (4) elektroměru, která tvoří předěl mezi měřicí částí (7) elektroměru a svorkovnicí (2) a je kolmá k zadní stěně (6) elektroměru, přičemž konektor (1) je umístěn pod krytem (5) svorkovnice (2).“

Dne 26. 9. 2012 podala společnost ZPA Smart Energy a.s., IČ: 274 45 976, návrh na výmaz tohoto užitného vzoru s odůvodněním, že chráněné technické řešení nesplňuje podmínky novosti a přesažení rámce pouhé odborné dovednosti ve smyslu § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, a že je v rozporu se zásadou morálky ve smyslu § 3 písm. a) téhož zákona. Navrhovatel argumentoval tím, že jím produkováný elektroměr se stal součástí stavu techniky před právem přednosti, resp., před podáním přihlášky napadeného užitného vzoru dne 31. 1. 2012.

Žalobce poté navrhl částečný výmaz napadeného užitného vzoru, spočívající ve změně formulace nároku 1 za účelem splnění požadavků na novost vzhledem k dokumentům předloženým navrhovatelem. Pokud jde o námitku, že napadený užitný vzor nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti oproti stavu techniky, žalobce argumentoval inovativností jeho řešení spočívající v odlišném umístění konektoru.

Následně Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 14. 6. 2013 č. j. PUV 2012-25554/D065006/2012/ÚPV, napadený užitný vzor ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech vymazal z rejstříku užitných vzorů s účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán. Pro posouzení novosti a přesažení rámce pouhé odborné dovednosti nejprve hodnotil, zda předložené dokumenty prokazují, že namítané řešení bylo součástí stavu techniky ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech k datu práva přednosti napadeného užitného vzoru, a shledal, že dokumenty D1, D2, D5 až D8 představují výrobní a technickou dokumentaci prokazující provedení elektroměru typu ZE110, resp. ZE110.DE a dokumenty D9 až D13 (daňové doklady) osvědčují, že elektroměr typu ZE110.DE byl dodáván na trh po dni 22. 12. 2010, a stal se tak součástí stavu techniky. Porovnáním jediného nezávislého nároku napadeného užitného vzoru se znaky namítaného elektroměru správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že technické řešení podle napadeného užitného vzoru se od namítaného konektoru odlišuje ve znaku, spočívajícím v umístění konektoru, a tudíž je nové. Správní orgán prvního stupně posuzoval, zda takové technické řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, a konstatoval, že namítaný elektroměr je pro odborníka přímým návodem pro řešení definované v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, které tak zřejmým způsobem vyplývá ze stavu techniky. Technické řešení podle napadeného užitného vzoru a ani žalobcem předložený upravený nárok na ochranu tudíž nesplňuje podmínku způsobnosti k ochraně, neboť nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti.

Žalobce napadnul prvostupňové rozhodnutí rozkladem, který byl následně rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2014, č. j. PUV 2012-25554/E178400/2013/ÚPV, zamítnut.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nejprve posoudil důkazy navrhovatele výmazu a jeho vyjádření k rozkladu z hlediska přípustnosti podle zásady koncentrace řízení stanovené v § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Konstatoval, že dokumenty V1, V2 a V4 mohou být považovány za pouhé upřesnění nebo doplnění, a že v případě namítaných

dokumentů D1 a D2 se jedná o platnou výrobní dokumentaci. Zbývající nově předložené doklady V3, V5 a V6 potom s ohledem na zásadu koncentrace musel odmítnout.

Žalovaný konstatoval, že součástí každé dodávky podle dokumentů D9 až D13 byla na základě pokynů uvedených v dokumentu D6 doprovodná dokumentace, tj. jeden z dokumentů D7 nebo D8. Prodejem elektroměrů tak ve skutečnosti došlo nejen ke zveřejnění výrobků samotných, ale současně i ke zveřejnění doprovodné dokumentace, tj. jednoho z dokumentů D7 nebo D8, což koneckonců žalobce v rozkladu ani nijak nerozporoval. Vzhledem k obsahu dokumentů D7 a D8, na nichž je mj. znázorněno vyobrazení svorkovnice spolu s umístěním komunikačního konektoru, žalovaný konstatoval, že prodejem elektroměrů ZE110.DE došlo před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru ke zveřejnění všech znaků tvořících technické řešení tohoto elektroměru.

V podaném rozkladu žalobce pouze obecně konstatoval, že umístění konektoru podle napadeného užitného vzoru z řešení představovaného namítaným elektroměrem zřejmým způsobem nevyplývá, neboť je založeno na novém konstrukčním řešení.

Žalovaný k tomu uvedl, že rozhodující pro posouzení, zda napadený užitný vzor přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti oproti technickému řešení elektroměru typu ZE110.DE nejsou žalobcem tvrzené výhody řešení podle napadeného užitného vzoru, ale znění jeho jediného nároku na ochranu, obsahujícího znaky tohoto řešení. Závěr, že technické řešení definované jediným nárokem na ochranu napadeného užitného vzoru, ani žalobcem předložený upravený nárok na ochranu nesplňovaly podmínky způsobilosti k ochraně, neboť nepřesahovaly rámec pouhé odborné dovednosti, nebyly argumenty rozkladu nijak zpochybněny a rozkladem napadené rozhodnutí bylo shledáno v souladu s právními předpisy.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a především namítal, že společnost ZPA Smart Energy a. s. neprokázala nesplnění podmínky novosti, když neprokázala, že elektroměr typu ZE110.DE včetně konektoru pro vzdálenou komunikaci vyrobila a dala na trh před podáním přihlášky napadeného užitného vzoru. Z tohoto důvodu nemůže být tento elektroměr považován za tehdejší stav techniky.

Žalobce namítal, že provedené technické posouzení ze strany žalovaného je nad rámec pouhého správního uvážení, a že Úřadu průmyslového vlastnictví nepřísluší v tomto rozsahu napadený užitný vzor posuzovat. Žalovaný zároveň nezjistil všechny okolnosti a skutečnosti důležité pro rozhodnutí, zejména nezajistil znalecký posudek a jeho rozhodnutí je tudíž nepřezkoumatelné.

Žalobce uplatnil své námitky uvedené v rozkladu a odmítl závěr napadeného rozhodnutí, že dokument D7 nebo D8 tvořil s největší pravděpodobností součást dodávek elektroměrů ZE110.DE, na základě kterého de facto došlo k potvrzení prvostupňového rozhodnutí.

Podle žalobce nebylo prokázáno, že by elektroměr ZE110.DE byl před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru prodáván ve variantě s komunikačním konektorem.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 21. 8. 2014 navrhl, aby soud žalobu zamítnul jako nedůvodnou a odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí

předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2014, č. j. PUV 2012-25554/E178400/2013/ÚPV.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalobce ani žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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.

*Podle § 1 zákona o užitných vzorech technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.*

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2012, sp. zn. 23 Cdo 1321/2010, skutečnost, že užitný vzor byl zapsán do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, mu poskytuje ochranu podle zákona o užitných vzorech; tato skutečnost však nezaručuje, že se u konkrétního užitného vzoru jedná o takové řešení, které je způsobilé ochrany ve smyslu zákona o užitných vzorech.

*Podle § 4 odst. 1 zákona o užitných vzorech je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky.*

*Podle § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech je stavem techniky pro účely tohoto zákona vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.*

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. srpna 2013, č. j. 8 As 70/2011-239, nejbližší stav techniky pro účely posouzení vynálezecké činnosti (§ 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích) může být určen na základě kombinace znaků více než jednoho dokumentu, pokud nejsou tyto dokumenty rozporné.

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. května 2015, č. j. 7 As 69/2014-50, posouzení, zda je vynález nový a zda je výsledkem vynálezecké činnosti (§ 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích), je otázkou právní a vychází ze skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Správní uvážení se zde neuplatní. Skutkový i právní závěr správního orgánu o těchto otázkách soud přezkoumává v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu; vyjde-li v řízení najevo potřeba posouzení odborných otázek, může si soud vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

*Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3,*

*Podle § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.*

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. března 2009, čj. 9 As 37/2008-153, v řízení o částečném výmazu užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů není Úřad průmyslového vlastnictví oprávněn zasahovat do podstaty technického řešení preformulováním jednotlivých nároků na ochranu a jejich novým definováním.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2011, č. j. 4 As 12/2011 – 100:

I. Správní orgán je v řízení o výmaz užitného vzoru z rejstříku limitován obsahem návrhu na výmaz (§ 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit. Správní orgán je tak oprávněn pouze posoudit argumentaci navrhovatele výmazu, kterou může shledat nedůvodnou, případně jí zcela nebo z části přisvědčit.

II. Obsahem návrhu na výmaz užitného vzoru (§ 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech) musí být kompletní argumentace navrhovatele, proč má být užitný vzor z rejstříku vymazán, a k důvodům později uplatněným nemůže správní orgán přihlížet, natožpak si sám vlastní důvody domýšlet.

III. Skutečnost, že stěžejní důkazní prostředek není ve správním spisu obsažen v českém jazyce, představuje podstatné porušení § 16 odst. 1 správního řádu z roku 2004.

IV. Užil-li správní orgán ve svém rozhodnutí neurčitý právní pojem „pouhá odborná dovednost“ (§ 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), aniž náležitě objasnil obsah a význam tohoto pojmu, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů rozhodnutí [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

Žalobou napadené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2014, č. j. PUV 2012-25554/E178400/2013/ÚPV, potvrdilo správnost závěru Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu užitného vzoru s právem přednosti ode dne 31. 1. 2012, zapsaného s jediným nárokem na ochranu, a to „*Elektroměr s konektorem (1) pro vzdálenou komunikaci, vyznačující se tím, že konektor (1) je umístěn mimo hlavní svorkovnici v pravé části stěny (3) zadní části (4) elektroměru, která tvoří předěl mezi měřicí částí (7) elektroměru a svorkovnicí (2) a je kolmá k zadní stěně (6) elektroměru, přičemž konektor (1) je umístěn pod krytem (5) svorkovnice (2).*“

Správní orgán prvního stupně konstatoval, že řešení podle majitelem upraveného jediného nároku na ochranu se odlišuje od namítaného řešení elektroměru typu ZE110.DE to, že napadené řešení má komunikační konektor (1) umístěn v pravé části stěny (3) zadní části (4) elektroměru vedle svorkovnice (2). Namítaný elektroměr typu ZE110.DE má komunikační konektor RJ9 umístěn v pravé části stěny předního krytu elektroměru nad svorkovnicí. Výše uvedené řešení umístění komunikačního konektoru elektroměru typu ZE110.DE je tedy pro odborníka přímým návodem pro řešení definované v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, které tak vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky a není ho tak možno

považovat za řešení přesahující rámec pouhé odborné činnosti. Technické řešení podle majitelem upraveného jediného nároku na ochranu tudíž tuto podmínku způsobilosti k ochraně, zakotvenou v § 1 zákona o užitných vzorech ke dni práva přednosti tohoto užitného vzoru nespĺňovalo. Žalovaný k tomu v napadeném rozhodnutí doplnil, že jako důkazy o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti je nutno považovat pouze takové dokumenty, které byly prokazatelně zpřístupněny neomezenému okruhu osob před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru, tj. přede dnem 31. 1. 2012, a lze z nich seznat relevantní znaky tělesného vytvoření elektroměru s konektorem pro vzdálenou komunikaci.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že žalobní námitky ohledně nesprávnosti a nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí nejsou odůvodněné. Z obou napadených rozhodnutí je zřejmé, že se Úřad průmyslového vlastnictví v obou stupních řízení zabýval právním pojmem „pouhá odborná dovednost“, objasnil jeho obsah a význam, včetně způsobu dokazování.

Žalovaný před posouzením podmínek novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, nejprve hodnotil navrhovatelem předložené důkazy, a to především zda prokazují, že se technické řešení podle namítaného elektroměru ZE110.DE stalo součástí stavu techniky před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru. V napadeném rozhodnutí zhodnotil předložené důkazy každý zvlášť, jakož i ve vzájemných souvislostech. Pokud jde o dokumenty, které nemají charakter veřejně dostupných listin, zkoumal vzájemné vztahy nebo vazby mezi těmito dokumenty navzájem a dalšími dokumenty z pohledu, zda existuje ucelený soubor důkazů, který by potvrdil zveřejnění řešení, představované namítaným elektroměrem ZE110.DE. Konstatoval sice, že předložené dokumenty samy o sobě zvlášť nepředstavují důkaz stavu techniky, dokumenty nicméně obsahující informace o technických znacích a jejich uspořádání v elektroměru ZE110.DE a ve spojení s fakturami, osvědčují, že elektroměr typu ZE110.DE byl v relevantní době dodáván na trh. Bylo tedy lze považovat tyto dokumenty za ucelený soubor důkazů prokazujících, že technické provedení namítaného elektroměru ZE110.DE bylo součástí stavu techniky k datu vzniku práva přednosti napadeného užitného vzoru, tj. dne 31. 1. 2012. Navrhovatel tak prokázal, že vyrobil a dodal na trh elektroměr ZE110.DE, čímž došlo ke zveřejnění všech znaků tvořících namítané řešení, a to včetně konektoru pro vzdálenou komunikaci. Podle názoru soudu žalovaný v tomto svém hodnocení předložených důkazů nijak nepochybil.

Napadené rozhodnutí je zcela v souladu s právním názorem vyjádřeným v citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 70/2011-239, podle něhož nejbližší stav techniky pro účely posouzení vynálezecké činnosti (§ 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích), v inkriminované věci přesah rámce pouhé odborné činnosti, může být určen na základě kombinace znaků více než jednoho dokumentu. V inkriminované věci nejsou dokumenty předložené navrhovatelem výmazu rozporné.

Poté se žalovaný zabýval splněním podmínek ochrany napadeného užitného vzoru ve smyslu ustanovení § 1 zákona o užitných vzorech, včetně podmínky přesažení rámce pouhé odborné dovednosti. Podle názoru soudu žalovaný ani v tomto hodnocení nijak nepochybil.

Pokud žalobce tvrdil, že žalovanému nepřislušelo technické posouzení učiněné v rámci prvostupňového rozhodnutí o tom, zda umístění komunikačního konektoru v napadeném užitném vzoru přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, musel soud tuto námitku

odmítnout jako neodůvodněnou. Úřad průmyslového vlastnictví byl zřízen zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jako ústřední orgán státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků, b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích, c) vede ústřední fond světové patentové literatury. Žalovaný je tedy ze zákona odbornou institucí příslušnou mj. rozhodovat i ve věcech užitných vzorů.

Z ustanovení § 18 zákona o užitných vzorech jednoznačně vyplývá, že ve věci výmazu užitného vzoru z rejstříku rozhoduje žalovaný, zákon nepředpokládá zajištění znaleckého posudku. Skutečnost, že ve věci rozhodoval žalovaný sám, nemohla podle názoru soudu způsobit nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, neboť žalovaný je specializovaným odborným pracovištěm a disponuje dostatečným počtem odborných pracovníků. Koneckonců podle žalobcem namítaného ustanovení § 56 správního řádu správní orgán ustanoví usnesením znalce za účelem vypracování znaleckého posudku za předpokladu, že posouzení skutečností, na nichž závisí správní rozhodnutí, vyžaduje odborné znalosti, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu. V inkriminované věci však žalovaný disponuje dostatečným počtem úředních osob, které mají potřebné odborné znalosti. Je tedy nesporné, že v inkriminované věci rozhodovaly osoby, disponující potřebnými odbornými znalostmi, a proto nepřicházela otázka ustanovení znalce v úvahu.

Městský soud v Praze souhlasí s názorem, který žalovaný vyjádřil dne 21. 8. 2014, že za nepřijatelnou by bylo třeba považovat situaci, pokud by rozhodování o udělení/zrušení ochrany technickému řešení včetně technického posouzení mělo být obecně závislé na mínění znalců a nikoli na nezávislém, k tomu povolaném a odborně vybaveném státním orgánu. Došlo by tím nejen ke zpochybnění technického odborného názoru Úřadu, ale navíc by rozhodnutí učiněná na základě posudků různých znalců vycházela z posouzení věci ad hoc, což by v konečném důsledku bránilo vytváření konzistentního rozhodování, nezbytného k dodržení principu legitimního očekávání.

**Pokud žalobce namítal, že žalovaný porušil ustanovení § 36 správního řádu, když žalobci neposkytl před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to k vyjádření navrhovatele výmazu k vyjádření žalobce k návrhu na výmaz, musel soud odmítnout tuto námitku jako nepodstatnou. Ze správního spisu je zřejmé, že žalobce měl možnost vyjádřit se k návrhu na výmaz, čehož také využil. Repliku navrhovatele výmazu k vyjádření majitele užitného vzoru, tj. žalobce, žalovaný v koncentrovaném řízení s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení majiteli užitného vzoru nezaslal s tím, že v dalším svém vyjádření navrhovatel výmazu nemůže rozšířit důvody, které uvedl ve svém návrhu. Žalobce měl ovšem možnost vyjádřit se k vyjádření navrhovatele k žalobcově rozkladu. Žalobce tuto námitku neuplatnil ve svém rozkladu, nýbrž až v žalobě. Podle názoru Městského soudu v Praze nebyl žalobce tímto postupem žalovaného zkrácen na svých procesních právech.**

Pokud jde o žalobcem namítané dokumenty D7 a D8 předložené navrhovatelem, které představují dvě technické specifikace nazvané „Jednofázové statické elektroměry ZE110.DE“ z ledna a března 2010, obsahují technické prvky elektroměru ZE110.DE a dokládají

uspořádání tohoto elektroměru, včetně uvedení, že elektroměr typu ZE110.DE může být vybaven komunikačním elektroměrem RJ9 pro připojení komunikačního modulu, a zobrazení schéma zapojení svorkovnice a vyobrazení svorkovnice spolu s komunikačním konektorem RJ9. Z dalších dokumentů D9 až D13 ve spojení s D1, D2 a D5 vyplývá, že elektroměr typu ZE110.DE zobrazený v dokumentu D1, resp. dokumentech D2 a D5 byl dodáván dvěma společnostmi. V dokumentu D6 se uvádí, že ke každé dodávce musí být přiložená doprovodná dokumentace. Městský soud v Praze posoudil uvedené dokumenty předložené se správním spisem jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a učinil stejný závěr jako před ním žalovaný, a to že dokumenty D7 a D8 musely tvořit součást dodávek elektroměrů typu ZE110.DE společností PREměření a Středoslovenská energetika, a.s. Prodejem těchto výrobků tak muselo dojít ke zveřejnění namítaného elektroměru včetně doprovodné dokumentace D7 nebo D8, a tudíž i ke zveřejnění všech znaků tvořících technické řešení elektroměru včetně umístění komunikačního konektoru RJ9.

Řízení o výmazu užitného vzoru je řízením návrhovým, v němž je žalovaný vázán návrhem. Žalovaný proto nepochybil, když nejprve posuzoval, zda v návrhu uvedené technické řešení bylo součástí stavu techniky. Poté, co bylo na základě návrhatele předložených dokladů, prokázáno, že namítané řešení bylo součástí stavu techniky k datu vzniku práva přednosti napadeného užitného vzoru dne 31. 1. 2012, žalovaný se zcela v souladu se zákonem o užitných vzorech zabýval otázkou, zda takové řešení je na překážku novosti a přesahuje rámce pouhé odborné dovednosti napadeného užitného vzoru. Posuzování podmínek ochrany nemohlo být předmětem tohoto řízení. Porovnáním řešení podle napadeného užitného vzoru s namítaným řešením (včetně konektoru pro vzdálenou komunikaci) z pohledu, zda jediný nárok na ochranu napadeného užitného vzoru přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, se Úřad průmyslového vlastnictví podrobně zabýval v rámci prvostupňového řízení a uvedl je v rozhodnutí ze dne 14. 6. 2013. V napadeném rozhodnutí o rozkladu žalovaný proto na odůvodnění této části prvostupňového rozhodnutí odkázal. Takovýto postup žalovaného byl zcela v souladu se správním řádem a ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu, podle níž rozhodnutí správního orgánu prvního a druhého stupně tvoří jeden celek a je právem i povinností odvolacího orgánu dílčí nedostatky v odůvodnění rozhodnutí prvního stupně odstraňovat tím, že se s příslušnou otázkou náležitě vypořádá v rozhodnutí odvolacím. V inkriminované věci však nebylo zapotřebí žádné nedostatky prvostupňového rozhodnutí odstraňovat, a proto žalovaný jeho závěry převzal a pouze doplnil.

**Pokud žalobce namítal, že měl žalovaný s ohledem na ustanovení § 18 zákona o užitných vzorech odmítnout jakékoli listiny předložené po podání návrhu na výmaz, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nové důkazy či zda se jimi pouze doplňují důkazy již předložené, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako nepřípadnou.** Jediné dokumenty, které žalovaný v rámci řízení o rozkladu připustil, byly důkazy označené jako V1, V2 a V4 předložené k prokázání, že v případě dokumentů D1, D2 a D5 se jednalo o platnou výrobní dokumentaci podniku ZPA. Platnost těchto dokumentů D1, D2 a D5 byla žalobcem zpochybněna až v rámci řízení o rozkladu a návrhvatel tak předložením doplňujících dokladů reagoval na argumentaci žalobce v rozkladu. Soud osvědčil, že tyto důkazy představují pouhé upřesnění, doplnění či objasnění skutečností souvisejících s dokumenty D1, D2 a D5, které návrhvatel předložil s návrhem na výmaz. Dokumenty V1, V2 a V4 nemají povahu důkazů nových, které by byly na závadu koncentračního principu ve



smyslu ustanovení § 18 zákona o užitných vzorech. Ostatní dokumenty předložené navrhovatelem v rámci řízení o rozkladu nebyly z důvodu koncentrace řízení připuštěny, což žalovaný uvedl v napadeném rozhodnutí.

Městský soud v Praze poukazuje na citované usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 69/2014-50, v němž *expressis verbis* bylo stanoveno, že posouzení, zda je vynález výsledkem vynálezecké činnosti (§ 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích), je otázkou právní a vychází ze skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Správní uvážení se zde neuplatní. Uvedené závěry Nejvyššího správního soudu jsou přílehlavé také na problematiku týkající se předmětného užitného vzoru. Také zákon o užitných vzorech v § 1 uvádí pouze to, že se užitnými vzory chrání technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

Pokud tedy žalobce navrhoval důkaz znaleckým posudkem znalce jmenovaného soudem ohledně přesahu rámce odborné dovednosti týkajícího se užitného vzoru, musel soud tento požadavek jako nepatřičný odmítnout s tím, že se jedná o otázku právní a platí zde zásada *iura novit curia*. Důvodem odmítnutí znaleckého posudku je tedy skutečnost, že žalobce nechtěl takto dokazovat skutkový stav, ale chtěl v něm pouze nalézt „argumenty popírající závěry žalovaného o nepřesazení rámce pouhé odborné dovednosti“. Jak již ovšem uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 16. července 2015, č. j. 7 As 69/2014-62: „Právní argumentace není předmětem dokazování“.

Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná*. (bod 68).

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a 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.

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.

## **P o u č e n í:**

**Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího**

správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-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](http://www.nssoud.cz).

V Praze dne 23. srpna 2017

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.**  
**předseda senátu**

Za správnost vyhotovení:  
J. V.