



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDR. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: **KORAMEX a. s.**, se sídlem Sušice, Pražská 268, IČ: 001 17 366, zast. JUDr. Lenkou Morejon Michálkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Stroupežnického 30, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8. 10. 2012, zn. sp. PUV 1993-474, č. j. PUV 1993-474/59472/2010/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 podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen úřad) ze dne 15. 10. 2010 o zamítnutí návrhu na výmaz zaniklého užitého vzoru č. 338 sp. zn. PUV 1993-474 o názvu „Nosník bočního rámu kostra stavebnicových skříní rozvaděčů“, jehož majitelem je K.K., S.(dále též „užitný vzor“) z rejstříku užitečných vzorů, a prvoinstanční správní rozhodnutí úřadu potvrzeno.

Žalobce v *první žalobní námitce* tvrdil, že žalovaný nesprávně aplikoval ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon o užitných vzorech“), neboť opomněl skutečnost, na kterou byl již v rozkladu žalobcem upozorněn, a sice že technické řešení chráněné užitným vzorem nebylo na 34. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (dále též „MVB“) zveřejněno ani panem K. ani jeho právním předchůdcem, ale zcela jinými subjekty, a sice společnostmi ZAT a.s., AGROSTAV Sušice aj.W. V šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru tedy k žádnému zveřejnění výsledků práce přihlašovatele či jeho právního předchůdce nedošlo. Žalovaný se přitom odlišností subjektů, kteří zveřejnily řešení chráněné užitným vzorem na MVB od osoby přihlašovatele užitného vzoru, tj. pana K., nezabýval a žádným způsobem nevysvětlil, proč zveřejnění na MVB považuje za zveřejnění výsledků práce přihlašovatele či jeho právního předchůdce, pročez dospěl ke zcela nesprávnému závěru.

Rovněž není zřejmé, na základě jakých důkazů žalovaný dospěl k závěru, že prezentaci na MVB nelze považovat za zveřejnění řešení chráněné užitným vzorem, když během řízení před správními orgány obou stupňů byly předloženy pouze důkazy svědčící o opaku, tj. že i na základě prezentace na MVB bylo zřejmé, jakým způsobem je řešen vnitřní profil nosníků vyrobeného za pomoci řešení chráněného užitným vzorem. Těmito důkazy byly zejména znalecký posudek R.G. ze dne 16. 4. 2000, který jednoznačně potvrdil, že i na základě pouhého vizuálního zkoumání, popřípadě pohmatem, je možno určit způsob výroby vnitřního profilu nosníku, a dále výpovědi navrhovatele před odbornou komisí žalovaného dne 12. 6. 2012, kdy navrhovatel názorně demonstroval možnost seznámení se tvarem a provedením profilu vizuálně a pohmatem. V odůvodnění rozhodnutí přitom není vysvětleno, proč k těmto důkazům nebylo přihlédnuto.

Ve *druhém žalobním bodu* žalobce vznesl výhrady k celkovému hodnocení důkazů žalovaným s tím, že odůvodnění obsahuje výčet důkazů a jejich stručný popis, u většiny z nich ale chybí správní úvaha, jakým způsobem či zda vůbec bylo k těmto důkazům přihlédnuto, proč byly shledány nedostatečnými apod., např. v případě jednání před odbornou komisí žalovaného ze dne 12. 6. 2012, které žalobce považoval za zásadní, je v odůvodnění rozhodnutí pouze uvedeno stručné shrnutí, co bylo na jednání probíráno, aniž by výpovědi jednotlivých účastníků jednání byly hodnoceny z hlediska jejich průkaznosti. Žalovaný tak dospěl k věcně a právně nesprávnému rozhodnutí a ještě své rozhodnutí dostatečně a přesvědčivým způsobem neodůvodnil.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uváděl obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. Poukázal na ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech s tím, že úřad o výmazu může rozhodovat pouze v rozsahu tvrzení a na základě důkazů předložených navrhovatelem. Proto úřad při posuzování návrhu na výmaz užitného vzoru z důvodů jeho nenovosti vycházel pouze z tvrzení uplatněných navrhovatelem/žalobcem v jeho podání doručeném úřadu dne 31. 5. 2007. Ve správním řízení navrhovatel výmazu/žalobce tvrdil, že předmět přihlášky nebylo k datu jejího podání nový, neboť nosníky byly součástí výrobku, který byl vystaven veřejnosti. K tomu předložil úřadu 18 důkazů (ve správním řízení označených jako D1-D18), které úřad jednotlivě posoudil a jejich význam pro posouzení zápisné nezpůsobilosti užitného vzoru zhodnotil na straně 10-23 napadeného správního rozhodnutí.

Podle žalovaného bylo v průběhu správního řízení prokázáno, že na MVB, který se konal v Brně ve dnech 16. - 23. 9. 1992, tj. méně než 6 měsíců před datem podání přihlášky užitého vzoru, byla na stránku firmy ZAT a.s. Příbram (dále jen „ZAT a.s.“) vystavena alespoň jedna skříň rozvaděče, jejíž horní a dolní spojovací příčky bočního rámu byly vyrobeny z profilu dodaného firmou J.W., který vykazuje znaky odpovídající napadenému užitému vzoru. Ve správním řízení bylo konstatováno jako nesporné, že technické řešení dle užitého vzoru bylo obsaženo v profilu užitém jako nosník bočního rámu koster stavebnicových skříní rozvaděčů, který se stával ze dvou polozavřených a jednoho uzavřeného profilu krabicového tvaru. Na straně druhé nebylo prokázáno, že by na stánku vystavovatele J.W. z R. byly vystaveny přímo profily vykazující tyto znaky. Tato okolnost však nebylo pro rozhodnutí o návrhu na prohlášení neplatnosti rozhodující a žalobce takovým vystavením v rámci žaloby ani neargumentuje. Podstata technického řešení podle napadeného užitého vzoru spočívala zejména v uspořádání vnitřního profilu nosníků, který nebyl při jeho běžném užívání zpřístupněn. Na základě pouhého vnějšího vzhledu nosníků nelze jednoznačně a kategoricky konstatovat, jak je takový nosník uspořádán v jeho vnitřní části. Pro zveřejnění ve smyslu patentoprávním je nezbytné, aby předmět byl z takového zveřejnění jednoznačně seznatelný a měl k němu kdokoli neomezený přístup. Přestože je výstava místem neomezeného přístupu veřejnosti, byl vystavený nosník jako integrální součást rámu patrný pouze svým vnějším vzhledem a nikoliv v průřezu, ze kterého by byl předmět, tak je definován v nárocích na ochranu napadeného užitého vzoru jednoznačně seznatelný.

K žalobní námitce stran lhůty uvedené v § 4 odst. 3 zákona o užitéch vzorech žalovaný konstatoval, že se danou okolností, tj. že od zveřejnění do data podání přihlášky neuplynulo 6 měsíců a že tedy toto zveřejnění nebylo na překážku přiznání novosti napadeného užitého vzoru, zabývalo odůvodnění rozhodnutí úřadu. Žalobou napadené rozhodnutí tuto okolnost uvedlo jen jako dodatkové odůvodnění k tomu, že z jednotlivých navrhovatelem předložených dokladů nebylo možné konstatovat předuveřejnění technického řešení, které je podstatou napadeného užitého vzoru (strana 22 předposlední odstavec). Dále žalovaný doplnil, že ustanovení § 4 odst. 3 citovaného zákona nestanoví, že k aplikaci této právní domněnky lze přistoupit, pokud zveřejnění provedl přihlašovatel, popřípadě jeho právní předchůdce, ale jde o okolnost, že bylo, a to kýmkoli, zveřejněno technické řešení, které má identický původ. S ohledem na okolnost, že při jednání odborné komise dne 12. 6. 2012 k podanému rozkladu sám navrhovatel výmazu tvrdil, že majitel užitého vzoru pan K. byl v roce 1991 zástupcem společnosti ZAT a.s. při jednání s rakouskou společností W. o výrobě předmětných profilů pro společnost ZAT, lze se domnívat, že tyto nosníky nemají jiný původ, než u majitele užitého vzoru. Takové tvrzení však nebylo předmětem návrhu na výmaz, a proto nebylo ani předmětem správního řízení.

K námitce nesprávného vyhodnocení závěrů znaleckého posudku R.G. (ve správním řízení označen jako důkaz D2) žalovaný poukázal na stanovisko úřadu na str. 8 rozhodnutí s tím, že pokud technické řešení bylo známo u společnosti ZAT a.s., AGROSTAV Sušice a J.W., nejedná se o zveřejnění, které je relevantní pro posouzení existence novosti technického řešení. Za zveřejnění se pro přiznání novosti nepokládá zveřejnění učiněné ve vztahu ke konkrétní osobě. V oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti se za zveřejnění pokládá vše, k čemu měla veřejnost (neomezený okruh osob) přístup, a to bez ohledu na to, zda neomezenost byla veřejností využita. Není tedy rozhodné, zda veřejnost dané řešení zná, ale zda měla možnost se seznámit. Důkaz o nenovosti technického řešení musí přitom obsahovat celé řešení uvedené v prvním (nezávislém) nároku a k tomu případně v dalších (závislých nárocích), a v současně takový důkaz musí prokazovat veřejnost užití v tom smyslu, že veřejnost není omezena v přístupu k ní. Za zveřejnění (zpřístupnění či uvedení ve známost), které je na úkor novosti užitého vzoru by mohlo být pokládáno zveřejnění

technického řešení způsobem, který umožňuje seznámit se s ním blíže neomezenému počtu osob (např. na veřejné výstavě, popřípadě televizní vysílání), pokud by z takového vystavení byly zřetelné znaky, jež jsou užitným vzorem nárokovány k ochraně. S ohledem na okolnost, že podstata užitného vzoru spočívala ve vnitřním profilu nosníku, se úřad neztotožnil s názory znalců, že by pohledem na rozvaděč, který byl sestaven s použitím nosníků vytvořených shodně s užitným vzorem, byl tento užitný vzor z hlediska patentoprávního zpřístupněn neomezenému okruhu osob. S tímto koresponduje rovněž vzorek profilu předložený navrhovatelem výmazu až při ústním jednání rozkladové komise, na němž se snažil prokázat, že třetí osoby mohly na výstavě vizuálně i pohmatem seznat podstatu řešení chráněného užitným vzorem.

S ohledem na okolnost, že při veřejných výstavách není obvyklé zkoumání vnitřní podstaty nosníku, který sám o sobě nebyl exponátem (byl pouze prvkem rozvaděče) a ani z televizního vysílání nebyl předmět ochrany seznatelný, je zřejmé, že znalec ve svém znaleckém posudku hodnotil zpřístupnění rozvaděče sestaveného za pomoci nosníků, ale nemohl hodnotit novost užitného vzoru v rozsahu nároků na ochranu.

Žalovaný měl za to, že jeho rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem a žádal, aby soud žalobu zamítl.

Soud o žalobě jednal bez nařízení ústního jednání postupem podle ustanovení § 51 odst. 1 s.r.s., neboť účastníci řízení takový postup soudu akceptovali.

Důkazy navržené žalobcem v podané žalobě soud neprováděl, neboť je pro posouzení právní otázky na podkladě zjištěného skutkového stavu považoval za nadbytečné.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterým je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

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

Podle ustanovení § 4 téhož zákona technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky. (2) Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno. (3) Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), odst. 4 téhož zákona na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3. (4) Výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru (§ 16), prokáže-li navrhovatel právní zájem.

Podle ustanovení § 18 odst. 2 téhož zákona 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.

Podstatou sporu je posouzení, zda žalovaný, respektive správní orgán prvního stupně správně aplikovali ustanovení § 4 odst. 3 zákona o užitných vzorech, tj. zda došlo ke zveřejnění výsledků práce přihlašovatele v posledních 6 měsících před podáním přihlášky užitného vzoru či nikoli.

Žalobce v *prvním žalobním bodu* namítal, že žalovaný nesprávně aplikoval ustanovení § 4 odst. 3 zákona o užitných vzorech, kdy opomněl, že technické řešení chráněné užitným vzorem nebylo na MVB zveřejněno K.K. ani jeho právním předchůdcem, ale jinými subjekty, a sice společnostmi ZAT a.s., AGROSTAV Sušice a J.W., a tedy v 6 měsících před podáním přihlášky užitného vzoru k žádnému zveřejnění výsledků práce přihlašovatele či jeho právního předchůdce nedošlo. Žalovaný se přitom odlišností subjektů, kteří zveřejnili řešení chráněné užitným vzorem K.K., vůbec nezabýval a žádným způsobem nevysvětlil, proč zveřejnění na MVB považuje za zveřejnění výsledků práce přihlašovatele či jeho právní předchůdce. Dále podle žalobce není zřejmé na základě, jakých důkazů žalovaný dospěl k závěru, že prezentaci na MVB nelze považovat za zveřejnění řešení chráněné užitným vzorem, jelikož podstata řešení spočívala zejména v uspořádání vnitřního profilu nosníku vyrobeného za použití užitného vzoru a ten nebyl v rámci prezentace na MVB seznatelný. Žalobce k tomu tvrdil, že během řízení před oběma instancemi byly předloženy pouze důkazy svědčící o opaku, zejména znaleckým posudkem R.G. ze dne 16. 4. 2000 a výpovědi žalobce/navrhovatele před odbornou komisí žalovaného dne 12. 6. 2012. V odůvodnění rozhodnutí žalovaného při tom není vysvětleno, proč k těmto důkazům nebylo přihlédnuto.

Soud tuto žalobní námitku nepovažuje za důvodnou. Z obsahu spisového materiálu k tomu vyplynulo, že užitný vzor vlastníka byl zapsán v rejstříku užitných vzorů (dále jen rejstřík) s právem přednosti ze dne 4. 3. 1993 se dvěma nároky na ochranu:

1) Nosník bočního rámu koster stavebnicových skříní rozvaděčů sestávající ze dvou polouzavřených a jednoho uzavřeného profilu krabicového tvaru, vyznačený tím, že uzavřený profil (2) krabicového tvaru, tvořený základním materiálem (1) profilu a uzavřený svarovým spojením (5), je v horní části plynule napojen na horní polouzavřený profil (3), sestávající ze dvou těsně k sobě přilehlých základních materiálů (1) profilu a v boční části plynule napojen na boční polouzavřený profil (4), sestávající ze dvou těsně k sobě přilehlých základních materiálů (1) profilu.

2) Nosník bočního rámu kostra stavebnicových skříní rozvaděčů podle bodu 1, vyznačený tím, že horní polouzavřený profil (3) a boční polouzavřený profil (4) jsou v částech těsně k sobě přiléhajících základních materiálů (1) profilu, na několika místech přivařeny.

3) Nosník bočního rámu kostra stavebnicových skříní rozvaděčů podle bodu 2, vyznačený tím, že horní polouzavřený profil (3) a boční polouzavřený profil (4) jsou v částech těsně k sobě přiléhajících základních materiálů (1) profilu, na několika místech provařeny.

Užitný vzor zanikl dne 4. 3. 2003 uplynutím doby platnosti.

Návrhem na výmaz (ze dne 31. 5. 2007) žalobce navrhl výmaz daného užitného vzoru s tím, že jednak ke dni podání přihlášky napadeného užitného vzoru bylo předmětné technické řešení součástí stavu techniky a nesplňovalo tudíž podmínku novosti dle § 1 a 4 zákona o užitných vzorech, a dále ke dni podání přihlášky nesplňovalo ani podmínku překročení pouhé odborné dovednosti podle § 1 téhož zákona. Opodstatněnost návrhu byla navrhovatelem/žalobcem odůvodněna tím, že dosud existuje neukončený soudní spor (sp. zn. 22 Cm 466/1998 u Krajského soudu v Plzni) navrhovatele/žalobce s majitelem užitného vzoru panem K.K. ve věci užívání tohoto užitného vzoru v době jeho platnosti. Podle navrhovatele/žalobce nesplňovalo technické řešení užitného vzoru podmínku novosti dle § 1 a

§ 4 citovaného zákona proto, že bylo před podáním přihlášky zpřístupněno veřejnosti na 34. MVB ve dnech 16. - 23. 9. 1993, a to jednak v expozici společnosti ZAT a.s. Příbram (označené ZAT control systéms) ve formě horní a spodní bočnice bočního rámu otevřené rozvaděčové skříně, a jednak ve stánku firmy J.W., Rakousko. Předmětné technické řešení podle navrhovatele nesplňovalo ani podmínku pouhé odborné dovednosti podle § 1 téhož zákona neboť v době podání přihlášky napadeného užitného vzoru byl jednak znám konvenční svařovaný nosník tvarově stejného profilu, který se vyráběl v podniku Škoda Plzeň pro stejné účely, tj. pro rozvaděčové skříně, a jednak bylo známo využívat k výrobě nosníků technologie válcování, která umožňovala jak výrobu velmi složitých ocelových profilů v podstatě libovolného příčného profilu tak i podstatné snížení hmotnosti profilu ve srovnání se stejným profilem, zhotoveným svařováním. K tomu žalobce/navrhovatel připojil důkazy označené ve spisovém materiálu pod D1 – D18.

Po vyjádření vlastníka užitného vzoru (ze dne 2. 5. 2010), který s návrhem nesouhlasil, rozhodl úřad prvostupňovým rozhodnutím (ze dne 15. 10. 2010 č. j. PÚV 1993-474/33310/2007/ÚPV) tak, že návrh podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech zamítl. V odůvodnění rozhodnutí úřad hodnotil jednotlivé důkazy předložené žalobcem/navrhovatelem a vzal za osvědčené, že na MVB byla na stánku firmy ZAT a.s. Příbram vystavena alespoň jedna skříň rozvaděče, jejíž horní a dolní spojovací příčky bočního rámu byly vyrobeny z profilu od firmy J.W. se znaky odpovídajícími napadenému užitnému vzoru. Naopak nevzal za osvědčené, že profil se znaky odpovídajícími napadenému užitnému vzoru byl vystaven na stánku J.W. s tím, že u technických řešení popisovaných velice sofistikovaným způsobem nelze ze zásady akceptovat důkaz pouhým obecným, byť čestným prohlášením, nepodpořeným dalším důkazním prostředkem, když doplňující prohlášení Ing. W. a V.K., vydaná po více než 15 letech od návštěvy MVB, žádným dalším důkazním prostředkem, například fotodokumentací výstavního stánku, seznamem vystavovaných exponátů s jejich popisem či podobně, podpořena nejsou. Podle úřadu tak předmět užitného vzoru nelze mít za zveřejněný ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech, neboť pro zveřejnění ve smyslu patentoprávním je nezbytné, aby předmět byl z takového zveřejnění jednoznačně seznatelný a měl k němu kdokoli neomezený přístup. Výstava (veletrh) je sice místem neomezeného přístupu veřejnosti, ale nosník jako integrální součást rámu byl tím patrný pouze ze svého vnějšího pohledu, nikoli v průřezu, z kterého by byl předmět, tak jak je vyjádřen v nárocích na ochranu, jednoznačně seznatelný. Za podstatné však kromě uvedeného Úřad považoval časové okolnosti (§ 4 odst. 3 zákona o užitných vzorech), kdy uvedl, že napadený užitný vzor byl přihlášen k ochraně u ÚPV dne 4. 3. 1993 a termín konání MVB od 16. do 23. 9. 1992 tak jednoznačně spadá do ochranné lhůty 6 měsíců před podáním přihlášky. Konstatoval, že jakoukoliv prezentací předmětu napadeného užitného vzoru na MVB nebyla porušena podmínka novosti ve smyslu § 4 citovaného zákona. Navrhovatel se tak nepodařilo prokázat, že by v době před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru, tj. před 4. 3. 1992 (správně má být uvedeno 4. 3. 1993), došlo v důsledku vývoje a výroby vlastního předmětu ochrany včetně jeho prezentace na veletrhu k takovému zveřejnění, které by činilo tento předmět součástí stavu techniky ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech, jako překážky ochrany ve smyslu § 1 citovaného zákona.

K dokladům ohledně nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti dále uvedl, že technické řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru přesahuje, vzhledem ke stavu techniky jednotlivě i vzájemných souvislostech, rámec pouhé odborné dovednosti a vzhledem k tomu, že druhý nárok je na prvním nároku závislý, platí uvedené i pro druhý nárok. Úřad se zabýval i znaleckým posudkem R.G. ze dne 16. 4. 2000 (jakož i částí znaleckého posudku Ing. J. Sedláka ze dne 27. 6. 2000), kdy vzal za osvědčené, že v rámci spolupráce firem ZAT a.s., AGROSTAV Sušice a J.W. byly vyráběny nosníky

v provedení podle napadeného užitného vzoru, tyto nosníky byly použity k výrobě rámu rozvaděčů a alespoň jeden z těchto rozvaděčů byl součástí výstavního stánku firmy ZAT na MVB, tedy v těchto okolnostech nebyl úřad v rozporu se zjištěním znalců. Za rozhodující pro rozhodnutí o návrhu na výmaz považoval však naplnění podmínky zveřejnění předmětu napadeného užitného vzoru ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech s tím, že znalecké posudky přímo neřeší otázku způsobilosti popsaného technického řešení k ochraně užitným vzorem, ani se nijak nezabývají důvěrným charakterem sdílení informací mezi smluvně spolupracujícími podniky. Skutečnost, že výroba i její příprava probíhala v rámci omezeného smluvního vztahu mezi subjekty, jejichž jednání se nepovažuje za důvěrné a kdy se takové jednání nepovažuje za zveřejnění ve smyslu § 4 citovaného zákona, nebyla znalci zpochybněna. Obdobně znalecké posudky nedávají popsané okolnosti do souvislosti s § 4 odst. 3 zákona o užitných vzorech. S míněním úřadu, tedy vyhodnocení zpřístupnění předmětu v době před jeho právem přednosti a z toho plynoucí závěr, že navrhovatel výmazu neprokázal nesplnění podmínek ochrany napadeného užitného vzoru, nejsou oba znalecké posudky v rozporu. Nad rámec uvedeného úřad komentoval názory znalců na zpřístupnění předmětu napadeného užitného vzoru neomezenému okruhu osob jeho použitím jako součástí rámu rozvaděče umístěného ve výstavním stánku na MVB, a jejich mínění nesdílel. Úřad zdůraznil, že podstata řešení napadeného užitného vzoru spočívá v jeho profilu, který běžným způsobem na rámu rozvaděče zpřístupněn nebyl. Podle úřadu nelze z pouhého vnějšího vzhledu nosníku jednoznačně konstatovat, jak takový profil, bezpochyby v uzavřené části, vypadá. Jednoznačnost je pak podmínkou zveřejnění ve smyslu patentoprávním. To znamená, že odborník, který by se běžným způsobem na stánku ZAT a.s. seznámil s konstrukcí rozvaděče, by jednoznačně, tj. jako jediné možné popsal provedení profilu nosníku srovnatelně s jeho vyjádřením nároky na ochranu napadeného užitného vzoru, aniž by znal formulaci těchto nároků či výrobní dokumentaci nosníků podle napadeného užitného vzoru. Závěry znaleckých posudků jsou tak podle úřadu pouze ve zdánlivém nesouladu s míněním úřadu, neboť okolnosti nezkoumají způsobem a hloubkou, jakou je nutno posuzovat způsobilost řešení k jeho právní ochraně patentem nebo, ve výmazovém řízení, užitným vzorem.

O rozkladu žalobce/navrhovatele, v němž žalobce nově tvrdil, že vlastník napadeného užitného vzoru byl v roce 1991 zástupcem společnosti ZAT a.s. Příbram při jednání s rakouskou společností W. o výrobě předmětných profilů pro společnost ZAT a.s., jednala odborná komise žalovaného po vyjádření vlastníka užitného vzoru (ze dne 22. 6. 2011 dne 12. 6. 2012.) Při jednání rozkladové komise žalobce/navrhovatel poukázal na nové tvrzení v rozkladu a upozornil na specifiku tvaru profilu a technologii jeho výroby, na trestněprávní spor vlastníka, zmínil genezi předmětu ochrany a dále uvedl, že na MVB byl vystaven výrobek firmy W. totožný s předmětem ochrany napadeného užitného vzoru. K tomu předložil kvalitnější barevnou fotografii stánku firmy ZAT na tomto veletrhu s polepy firmy W. a na vzorku profilu dle předmětu napadeného užitného vzoru demonstroval možnost seznámení se s tvarem i provedením profilu vizuálně i pohmatem.

O rozkladu rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím tak, že rozklad zamítl, prvoinstanční správní rozhodnutí potvrdil. Vyšel přitom ze skutkových zjištění a právního posouzení úřadu, podle kterého předmět napadeného užitného vzoru vystavený na MVB, tj. zakomponovaný do jiného výrobku (použitý horní a dolní spojovací příčky bočního rámu skříně rozvaděče), nelze mít za zveřejněný ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Plně přisvědčil argumentaci úřadu s tím, že nelze konstatovat, že jeho vystavením na MVB jako integrální součásti jiného výrobku by bylo možno dovodit detaily profilu nosníku definovaného nároky na ochranu napadeného užitného vzoru. Ve shodě s úřadem zmínil i časové okolnosti přihlášky napadeného užitného vzoru a konání MVB s tím, že toto období

jednoznačně spadá do ochranné lhůty 6 měsíců přede dnem podání přihlášky, a proto vystavením předmětu podle napadeného užitného vzoru na MVB nebyla v souladu s § 4 odst. 3 zákona o užitných vzorech porušena podmínka novosti. Také podle žalovaného se navrhovateli důkazy předloženými s návrhem na výmaz nepodařilo prokázat nesplnění ustanovení § 1 v den podání přihlášky a rozhodnutí úřadu po věcné i formální stránce shledal souladným s právními předpisy. Žalovaný dále podrobně popsal jednání odborné komise dne 12. 6. 2012, posoudil zjištění z něj vyplývající a konstatoval, že žalobce/navrhovatel neuvedl žádné další rozhodné relevantní skutečnosti, které by mohly mít vliv na výrok rozhodnutí. Vypořádal se rovněž i s dokumenty, předloženými žalobcem/navrhovatelem až s rozkladem (D19 – D22) a uvedl, že se k nim nemohl blíže vyjádřit ani je zohlednit v odůvodnění svého rozhodnutí z důvodu vyplývající § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech, podle kterého 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 (koncentrace řízení). Dokument (D23) shledal kopií již dříve předložených prohlášení (v rámci souboru namítaných dokumentů D10 – D14), které byly projednány již úřadem a ke kterým se žalovaný vyjádřil při hodnocení důkazů předložených s návrhem na výmaz. Žalovaný se rovněž vyjádřil k tvrzení žalobce/navrhovatele, že technické řešení podle výkresu RP-7889-1.5/A společnosti J.W. ze dne 28. 1. 1992 a současně podle nároku na ochranu napadeného užitného vzoru je výsledkem práce zmíněné společnosti a nikoli vlastníka napadeného užitného vzoru, když poukázal na § 19 odst. 1 zákona o užitných vzorech ve spojení s § 6 téhož zákona s tím, že k řešení otázky, kdo je původcem technického řešení podle napadeného užitného vzoru není kompetentní úřad, ale pouze příslušný soud.

Žalobní námitka není důvodná. Ze shora popsaného skutkového stavu je zřejmé, že ochrana byla napadenému užitnému vzoru přiznána zápisem do rejstříku s právem přednosti ode dne 4. 3. 1993, MVB se konal ve dnech 16. - 23. 9. 1992, a tedy toto období jednoznačně spadá do ochranné lhůty 6 měsíců přede dnem podání přihlášky ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o užitných vzorech. Soud plně přisvědčuje úřadu a žalovanému, že za „takové zveřejnění výsledků práce a přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce“ nelze považovat jeho prezentaci na výstavním stánku společnosti ZAT a.s. na MVB, neboť za zveřejnění se pro přiznání novosti nepokládá zveřejnění učiněné ve vztahu ke konkrétní osobě, ale v oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti vše, k čemu měla veřejnost, tedy neomezený okruh osob, přístup a to bez ohledu na to, zda přístup využila. K tomu soud zdůrazňuje, že podstatou technického řešení napadeného užitného vzoru bylo podle prvního a druhého nároku jeho ochrany uspořádání vnitřního profilu nosníku, které ale není při běžném seznámení se skříní rozvaděče, ve kterém byl umístěn, zřejmé. Nelze tak podle vnějšího vzhledu nosníku usuzovat jak je uspořádán v jeho vnitřní části. Správní orgány obou stupňů vzaly za prokázané, že na MVB byla na stránku firmy ZAT a.s. Příbram vystavena alespoň jedna skříň rozvaděče, jejíž horní a dolní spojovací příčky bočního rámu byly vyrobeny z profilu dodaného firmou J.W., který vykazuje znaky napadeného užitného vzoru. Není proto zveřejněním ve smyslu patentoprávním, podle kterého musí být předmět zveřejnění jednoznačně seznatelný a veřejnost k němu musí mít neomezený přístup, byť je výstava/veletrh přístupná široké veřejnosti. Ke zveřejnění technického řešení napadeného užitného vzoru na MVB nedošlo, neboť zde vystavený nosník byl nedílnou součástí rámu a bylo možné se s ním seznámit pouze z vnějšku, nikoli v jeho řezu a usuzovat tak na detaily profilu nosníku. Soud v plném rozsahu vešel na hodnocení důkazů provedené úřadem a žalovaným a pro stručnost na ně odkazuje. S ohledem na právní posouzení skutkového stavu se žalovaný právem nezabýval odlišností subjektů (společností ZAT a.s., AGROSTAV Sušice aj. W.) od osoby vlastníka napadeného užitného vzoru či jeho právního předchůdce. Důvodem

pro zamítnutí návrhu na výmaz užitého vzoru bylo totiž naplnění ustanovení § 4 odst. 3 zákona o užitéch vzorech, neboť jak již bylo shora konstatováno, napadený užité vzor byl přihlášen k ochraně u ÚPV dne 4. 3. 1993 a pokud se MVB konalo v termínu od 16. do 23. 9. 1992, je z toho zřejmé, že dané období jednoznačně spadá do ochranné lhůty 6 měsíců před podáním přihlášky užitého vzoru na úřad. Jakoukoli prezentací předmětu napadeného užitého vzoru na MVB tak nebyla porušena podmínka novosti ve smyslu § 4 citovaného zákona. Nelze přitom přisvědčit žalobci, že se žalovaný odlišností subjektů, které podle tvrzení žalobce měli zveřejnit řešení chráněné užitém vzorem na MVB nezabýval a nevysvětlil, proč žalobcem tvrzené zveřejnění za zveřejnění výsledků práce přihlašovatele či jeho právního předchůdce nepovažuje. Žalovaný se naopak s ohledem na rozkladové námitky žalobce podrobně zabýval vyhodnocením jednotlivých důkazů, které žalobce/navrhovatel k návrhu na výmaz připojil, a ve shodě se správním orgánem I. stupně vysvětlil, jaké závěry z těchto listin dovozuje po porovnání technického řešení chráněného napadeným užitém vzorem s obsahem těchto dokumentů z hlediska novosti ve smyslu § 4 odst. 1, 2 zákona o užitéch vzorech. Soud má ve shodě se žalovaným za to, že z ustanovení § 4 odst. 3 nelze dovodit, že k aplikaci této právní domněnky lze přistoupit, pokud zveřejnění provedl přihlašovatel nebo jeho právní předchůdce. Významné je posouzení, zda technické řešení, které má identický původ, bylo jakoukoli osobou zveřejněno. Žalovaný k tomu právem poukázal na okolnosti vyplývající z jednání odborné komise při projednávání rozkladu žalobce (dne 12. 6. 2012), kde navrhovatel výmazu tvrdil, že vlastník napadeného zaniklého užitého vzoru byl v roce 1991 zástupcem společnosti ZAT a.s. Příbram při jednání s rakouskou společností W. o výrobě předmětných profilů pro společnost ZAT a.s. z čehož dovozoval, že tyto nosníky nemají jiný původ, než u vlastníka užitého vzoru. Žalovaný k tomu uvedl, že toto tvrzení nebylo předmětem žalobcovy návrhu na výmaz a tudíž nebylo ani předmětem správního řízení. Soud jeho závěru plně přisvědčuje, neboť ust. § 18 odst. 2 zákona o užitéch vzorech navrhovateli výmazu ukládá, aby návrh věcně odůvodnil a současně předložil důkazní prostředky, o něž se návrh opírá, přičemž důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se navrhovatel dovolává, nemohou být dodatečně měněny. Z uvedeného vyplývá požadavek naplnění zásady koncentrace řízení (soustředění argumentů a důkazů v daném čase), která následně (zde při rozkladovém řízení) již nemůže být překročena.

Soud nemohl vejít ani na související tvrzení žaloby, že z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí není zřejmé, na základě jakých důkazů žalovaný dospěl k závěru, že prezentace na MVB není zveřejnění řešení chráněné užitém vzorem, jelikož podstata řešení spočívala zejména v uspořádání vnitřního profilu nosníku vyrobeného za použití užitého vzoru, přičemž tento vnitřní profil nebyl v rámci prezentace na MVB seznatelný. K tomu žalobce poukázal na znalecký posudek R. G. a výpověď žalobce/navrhovatele před odbornou komisí žalovaného dne 12. 6. 2012, kde demonstroval možnost seznámení se s tvarem a provedením profilu vizuálně a pohmatem. V odůvodnění rozhodnutí podle žalobce není vysvětleno, proč k těmto důkazům nebylo přihlédnuto.

Podle stanoviska soudu se z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a obsahu spisového materiálu podává opak. Žalovaný ve shodě se správním orgánem I. stupně posoudil dokument D2 (znalecký posudek R. G. č. 445/00 označený datem 16. 4. 2000) a dospěl k závěru, že se daný znalecký posudek a znalecký posudek Ing. J. S. č. 39/00 ze dne 27. 6. 2000) přímo nezabývají otázkou, zda je popsané technické řešení způsobitelné k ochraně užitém vzorem ani otázkou důvěrnosti informací sdílených mezi smluvně spolupracujícími společnostmi, neboť výroba nosníků i příprava jejich výroby probíhala v rámci omezeného smluvního vztahu mezi společnostmi ZAT a.s., AGROSTAV Sušice a J. W., jejichž jednání je

třeba považovat za důvěrné. Žalovaný dále konstatoval, že takové jednání smluvně spolupracujících společností se nepovažuje za zveřejnění ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech a ani nebylo uvedenými znaleckými posudky zpochybněno. Dále uvedl, že kromě toho namítané dokumenty (D2 a D17) popsané okolnosti nedávají do souvislosti s § 4 odst. 3, jehož naplnění bylo důvodem pro zamítnutí návrhu. Nato, stejně jako správní orgán I. stupně, uzavřel, že zpřístupnění technického řešení podle napadeného užitného vzoru v době přede dnem práva přednosti tohoto užitného vzoru není na překážku splnění podmínek ochrany napadeného užitného vzoru a žalobci/navrhovateli se tímto nepodařilo prokázat nesplnění podmínek § 1 zákona o užitných vzorech, což není obsahem předložených znaleckých posudků. Nelze totiž přehlédnout, že za zveřejnění se pro přiznání novosti, jako formálního atributu zápisné způsobilosti užitného vzoru, nepokládá zveřejnění učiněné ve vztahu ke konkrétní osobě, ale vše, k čemu měla veřejnost, tj. neomezený okruh osob přístup, a to bez ohledu na to, zda neomezenost byla veřejností využita. Není tedy rozhodné, zda veřejnost dané řešení zná, ale zda měla možnost se seznámit.

Žalovaný dále zdůraznil, že důkaz, kterým je prokazována nenovost technického řešení, jež je předmětem ochrany užitným vzorem, musí obsahovat celé řešení uvedené v prvním (nezávislém) nároku a k tomu případně v dalších (závislých nárocích), a současně takový důkaz musí prokazovat veřejnost užití v tom smyslu, že veřejnost není omezená v přístupu k němu. Za zveřejnění, tj. zpřístupnění či uvedení ve známost, by mohlo být považováno seznámení se s ním blíže neomezenému počtu osob, např. na veřejné výstavě, popřípadě televizním vysíláním, ovšem, pokud by z takového vystavení byly zřetelné znaky, jež jsou užitným vzorem nárokovány k ochraně. V daném případě podstata užitného vzoru spočívala ve vnitřním profilu nosníku, a proto se úřad ani žalovaný neztotožnili s názory znalců ohledně zpřístupnění technického řešení podle napadeného užitného vzoru neomezenému okruhu osob na MVB. Podstata technického řešení podle napadeného užitného vzoru spočívala zejména v uspořádání jeho vnitřního profilu, který nebyl běžným způsobem na rámu rozvaděče zpřístupněn.

Soud dále poukazuje na závěr žalovaného a úřadu, že nelze na základě pouhého vnějšího vzhledu nosníku jednoznačně a kategoricky konstatovat, jak je takový nosník uspořádán v jeho vnitřní části. I v případě běžného seznámení odborníkem v příslušné oblasti techniky lze stěží předpokládat, že by při pouhém pohledu z vnějšku popsal vnitřní konstrukci nosníku, nehledě na to, že se předložené znalecké posudky nezabývají otázkou detailu profilu nosníku, jehož vnější podobu bylo možno v rámci konstrukce rozvaděče spatřit na MVB, ale zabývají se v podstatě tím, zda je možno určit způsob výroby nosníku na základě obdrženého vzorku, pakliže je tento vzorek totožný s nosníkem podle výkresu společnosti Josef Welser (strana 14 žalobou napadeného rozhodnutí).

K výpovědi žalobce/navrhovatele před odbornou komisí dne 12. 6. 2012, kde demonstroval možnost seznámení se s tvarem a provedením profilu vizuálně a pohmatem, se žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí rovněž důkladně vyjádřil na podkladě předchozího zevrubného posouzení jednotlivých dokumentů. V něm uzavřel, že se žalobci/navrhovateli namítanými dokumenty předloženými spolu s návrhem na výmaz nepodařilo prokázat, že technické řešení podle napadeného užitného vzoru nesplňovalo v den podání přihlášky podmínky podle § 1, jak správně vyhodnotil i orgán I. stupně řízení, a že tedy rozhodnutí tohoto správního orgánu bylo jak po věcné, tak po formální stránce v souladu s právními předpisy. Uvedené žalovaný zakončil stanoviskem, že na těchto závěrech nic nezměnilo ani ústní jednání, které proběhlo dne 12. 6. 2012 za účasti žalobce/navrhovatele, Ing. P. B., Ing. K. W. a V. K., při němž kromě informací, např. o již ukončeném trestněprávním sporu, obchodních a pracovních vztazích účastníků, či předložení kvalitnější grafické podoby fotografie původních již předložených důkazních materiálů apod., tyto osoby neuvedly žádné

další rozhodné relevantní skutečnosti, které by mohly mít vliv na výrok rozhodnutí. Současně se žalovaný vyjádřil k dokumentům, které žalobce/navrhovatel výmazu předložil až s rozkladem (D19 – D22) a konstatoval, že se k nim nemohl blíže vyjádřit ani je zohlednit v odůvodnění svého rozhodnutí z důvodů ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Žalovaný rovněž konstatoval, že má zmíněné zákonné ustanovení v tomto konkrétním případě přednost před případnou aplikací příslušného ustanovení správního řádu, neboť je ustanovením zvláštního právního předpisu.

Lze tak uzavřít, že se žalovaný ke znaleckému posudku R. G., jakož i výpovědi žalobce/navrhovatele před odbornou komisí dne 12. 6. 2012, výstižně a podrobně vyjádřil a jeho rozhodnutí proto není nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů.

Neobstojí ani žalobní tvrzení, že žalobou napadené rozhodnutí obsahuje výčet důkazů a jejich stručný popis, ale u většiny z nich chybí správní úvaha, jakým způsobem či zda vůbec bylo k těmto důkazům přihlédnuto, proč byly shledány nedostatečnými apod. a žalobcův poukaz na jednání před odbornou komisí dne 12. 6. 2012. Je tomu tak proto, že, jak již bylo shora popsáno, správní orgán I. stupně a žalovaný se všemi důkazy, které žalobce/navrhovatel k návrhu na výmaz připojil, velmi důkladně, jednotlivě a ve vzájemných souvislostech zabývaly a činily z jejich posouzení závěry, pro které důvody návrhu na výmaz právem neshledaly opodstatněnými (§ 1 a § 4 zákona o užitných vzorech). Žalovaný se zabýval i skutečnostmi, které vyplynuly z jednání odborné komise, uvedl své stanovisko k dokladům, které žalobce připojil až k rozkladu, jakož i důvodům, proč k těmto dokladům přihlédnout nemohl a důvodům, proč neshledal rozklad opodstatněný. Soud v tomto ohledu pro stručnost odkazuje na předně uvedené, jakož i odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, ze kterého jsou stanoviska žalovaného k jednotlivým dokumentům připojeným k návrhu na výmaz, jakož i k jednání odborné komise, zřejmá (strana 14-25 napadeného rozhodnutí).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady v řízení nevznikly.

Poučení:

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

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

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,

v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

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

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

V Praze dne 29. dubna 2016

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová