



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **A. P.**, zast. Mgr. Liborem Špundou, advokátem se sídlem Olomouc, Masarykova třída 795/41, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.10.2010 č.j. PUV 1993-1313/890/2010/ÚPV

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.10.2010 č.j. PUV 1993-1313/890/2010/ÚPV a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.12.2009 č.j. PUV 1993-1313/67969/2008/ÚPV se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.712,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce advokáta Mgr. Libora Špundy.**

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 podaný žalobcem proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7.12.2009 o výmazu užitného vzoru žalobce č. 1407 s názvem „Výztužná síť“ z rejstříku užitných vzorů, provedeného na základě návrhu podaného společností K + K Computer producer, s.r.o., IČ: 25366343, a rozhodnutí správního orgánu I. stupně o výmazu předmětného užitného vzoru potvrdil.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že dne 18.2.1994 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad“) do rejstříku užitných

vzorů užitný vzor č. 1407 s názvem „Výztužná síť“, s právem přednosti ode dne 17.9.1993, který dne 17.9.2003 zanikl uplynutím doby platnosti. Návrhem doručeným Úřadu dne 20.11.2008 se společnost K + K Computer producer, s.r.o. (dále též jen „navrhovatel“) domáhala výmazu výše uvedeného zaniklého užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů s odůvodněním, že chráněné technické řešení v době jeho přihlášení nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, tudíž nesplňovalo zákonné podmínky podle § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 478/1992 Sb.“), za jehož platnosti byl užitný vzor zapsán, pro udělení ochrany. Jelikož po zániku užitného vzoru musí navrhovatel dosvědčit právní zájem na projednání výmazu zaniklého napadeného užitného vzoru ve smyslu § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb., předložil navrhovatel na výzvu Úřadu dne 29.12.2008 kopii smlouvy o využívání zaniklého napadeného užitného vzoru uzavřené mezi navrhovatelem a žalobcem jako původcem užitného vzoru, a dále kopii sdělení Krajského soudu v Ostravě o zpochybnění platnosti licenční smlouvy z důvodu nedodání funkčního zařízení navrhovateli společností SEPAS. Dne 7.12.2009 bylo s odvoláním na § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., vydáno rozhodnutí správního orgánu I. stupně o výmazu předmětného užitného vzoru s odůvodněním, že technické řešení chráněné zaniklým napadeným užitným vzorem č. 1407, definované v nárocích na ochranu 1 a 2, nebylo způsobilé k ochraně podle ustanovení § 1 téhož zákona, neboť nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňovalo tak podmínky zápisné způsobilosti. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonem stanovené lhůtě rozklad.

Orgán rozhodující o rozkladu poté v odůvodnění napadeného rozhodnutí shrnul jednotlivé námitky uplatněné žalobcem v rozkladu, uvedl, jakým způsobem se k rozkladu vyjádřil navrhovatel, a konstatoval obsah dalších podání navrhovatele adresovaných Úřadu. Následně citoval relevantní právní úpravu (§ 1, § 4 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 písm. a/, § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb.) a uvedl, že užitný vzor č. 1407 byl s právem přednosti ode dne 17.9.1993 zapsán do rejstříku užitných vzorů se dvěma nároky na ochranu následujícího znění:

„1. Výztužná síť určená pro kotvení a zpevňování omítky zahrnující nosné pletivo, na němž jsou vzájemně odděleně upevněny distanční prvky, vyznačující se tím, že distanční prvky (2) jsou zhotoveny z napěněné odlehčené organické hmoty.

2. Výztužná síť podle nároku 1, vyznačující se tím, že nosným pletivem (1) je drátěné pletivo a distanční prvky (2) jsou zhotoveny z penového polystyrenu ve tvaru čoček uspořádaných ve vzájemných pravidelných odstupech.“

V návrhu na výmaz byly podle orgánu rozhodujícího o rozkladu jako důkazní prostředky svědčící o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti technického řešení chráněného napadeným zaniklým užitným vzorem, uplatněny následující dokumenty:

D1 dva dopisy týkající se reklamace stroje BOGO II ze dnů 29.10.1998 a 8.1.1999,
D2 kopie jedné stránky prospektu „pletivo keramické Staussovo“, nedatovaná,
D3 kopie str. 8 odborné publikace Ing. Emila Jenerála s názvem „Užitné vzory“
vydané Úřadem v roce 2002.

Dne 26.5.2009 byl Úřadu doručen doplněk návrhu na výmaz, k němuž navrhovatel na podporu svých argumentů připojil následující dokumenty:

D4 německý patentový spis č. 51158 z roku 1889,

D5 přihlášku užitého vzoru PUV 2009 - 21193 s názvem „drátěná armovací síť“, zveřejněnou dne 26.8.2009,

D6 kopii čtyř stran propagačních listů výrobce výztuží s keramickými distančními prvky, nedatováno,

D7 vzorek „výztužné sítě“ s keramickými distančními prvky, nedatovaný,

D8 vzorek „výztužné sítě“ s distančními prvky z napěněné a odlehčené organické hmoty, nedatovaný.

Orgán rozhodující o rozkladu pokládal za nutné uvést, že jako důkaz o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti nelze akceptovat takové dokumenty, které byly zveřejněny po datu práva přednosti napadeného užitého vzoru, a dále takové dokumenty, které nejsou opatřeny datem zveřejnění, a tudíž nemohou být relevantními důkazy o zpřístupnění veřejnosti, ale ani takové dokumenty, které nemají charakter veřejně dostupné tiskoviny, či dokumenty, ze kterých nelze seznat podstatu řešení.

Dokument D1 byl podle upřesněného vyjádření navrhovatele výmazu předložen k prokázání právního zájmu, jeho obsah proto nebyl orgánem rozhodujícím o rozkladu posuzován jako stav techniky. Také dokument D3, tj. výňatek z výše specifikované publikace s názvem „Užitné vzory“, nepředstavuje součást stavu techniky, protože žádné relevantní informace k předmětu napadeného užitého vzoru neobsahuje. Byl předložen na podporu argumentace k výkladu posuzování kritéria tvůrčí úrovně posuzovaného technického řešení. Doplněné dokumenty D5 a D6, kterými navrhovatel ve svém vyjádření ze dne 21.5.2009, doručeném Úřadu dne 26.5.2009, doplnil návrh na výmaz, nelze akceptovat, neboť důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh na výmaz dovolává, nemohou být dodatečně měněny (§ 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., podle kterého musí být návrh na výmaz věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá). Vzorky, které byly předloženy jako dokumenty D7 a D8 avizované v původním podání návrhu na výmaz, nejsou označeny datem a navrhovatel ani jiným způsobem nedoložil jejich zveřejnění před datem práva přednosti napadeného užitého vzoru. Nelze je proto přijmout jako důkaz stavu techniky před datem práva přednosti napadeného užitého vzoru.

Orgán rozhodující o rozkladu se dále zabýval otázkou, zda správní orgán I. stupně postupoval správně, když shledal, že výrobek „pletivo keramické Staussovo“, označený jako důkaz D2 známý z dokumentu D4, tvoří relevantní stav techniky, a přijal dokument D4 jako důkaz stavu techniky pro posuzování způsobilosti k ochraně napadeného zaniklého užitého vzoru. Orgán rozhodující o rozkladu nejprve zkoumal, zda správní orgán I. stupně v rámci řízení o výmazu užitého vzoru připustil či nepřipustil další důkaz, navržený navrhovatelem výmazu teprve po podání návrhu na výmaz. V této souvislosti uvedl, že součástí návrhu na výmaz byl odkaz na existenci výrobku „pletivo keramické Staussovo“, označeného jako důkaz D2, se kterým se mohla podle názoru navrhovatele široká veřejnost dostatečně seznámit a jež je v napadeném zaniklém užitém vzoru uvedeno v popisu v části „dosavadní stav techniky“. Navrhovatel v doplnění návrhu na výmaz předložil německý patentový spis č. 51158 z roku 1889, na němž je jako majitel uveden Paul Stauss. Navrhovatel dokument D4 předložil jako důkaz, že výrobek „pletivo keramické Staussovo“ vyobrazený a popsáný v dokumentu D2 byl známý ze stavu techniky před datem práva přednosti napadeného zaniklého užitého vzoru.

Orgán rozhodující o rozkladu shledal, že správní orgán I. stupně provedl podrobné srovnání technických znaků výrobku z dokumentu D2 s technickými znaky výrobku

z dokumentu D4 a porovnáním vyobrazení a popisu výrobku z dokumentu D2 s obsahem dokumentu D4 zjistil, že v obou dokumentech je vyobrazen a popsán výrobek „pletivo keramické Staussovo“, resp. nosič omítky. V obou případech je výrobek tvořen mřížkovým drátěným pletivem, na němž jsou vzájemně oddělené a v pravidelných vzdálenostech od sebe upevněny výlisky, tj. distanční prvky. Z popisu výrobku uvedeného v dokumentu D2 i z popisné části dokumentu D4 je zřejmé, že oba srovnávané výrobky se mimo jiné používají k armování omítky, např. na dřevěném podkladu. Orgán rozhodující o rozkladu se proto ztotožnil se zjištěním správního orgánu I. stupně, že z porovnání obsahu obou dokumentů D2 a D4 je zřejmé, že nosič omítky, chráněný německým patentem č. 51158, na němž je jako majitel uveden Paul Stauss, je totožný s výrobkem „pletivo keramické Staussovo“, vyobrazeným a popsáným v dokumentu D2. Stejně jako orgán prvního stupně řízení dospěl k závěru, že navrhovatel předložením dokumentu D4 pouze vyjasnil, že v návrhu jako důkaz D2 označený výrobek, tj. „pletivo keramické Staussovo“, byl zveřejněn před datem práva přednosti napadeného zaniklého užitého vzoru, a tudíž představuje relevantní stav techniky. Orgán rozhodující o rozkladu proto konstatoval, že správní orgán I. stupně nepřipustil v rámci řízení o výmazu žádný důkaz předložený navrhovatelem teprve po podání návrhu na výmaz či takový důkaz, který by nebyl navrhovatelem v návrhu na výmaz uveden.

Orgán rozhodující o rozkladu dále zkoumal, zda bylo orgánem prvního stupně řízení u napadeného užitého vzoru správně posouzeno splnění podmínek novosti a přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, a to vzhledem k výše uvedenému výrobku známému z dokumentu D2, resp. dokumentu D4. V této souvislosti uvedl, že z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, je známý výrobek „pletivo keramické Staussovo“ tvořený nosným pletivem, na němž jsou vzájemně odděleně upevněny distanční prvky mající tvar křížů, jejichž ramena mají kosočtverečný průřez. Distanční prvky jsou zhotoveny z keramického materiálu. Z porovnání znaků technického řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru se znaky namítaného výrobku z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, je zřejmé, že oba výrobky, tj. výztužná síť i „pletivo keramické Staussovo“, jsou tvořeny nosným pletivem, na němž jsou vzájemně odděleně upevněny distanční prvky. V případě napadeného užitého vzoru jsou distanční prvky zhotoveny z napěněné odlehčené organické hmoty. U namítaného výrobku z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, jsou distanční prvky zhotoveny z keramického materiálu, konkrétně pálené hlíny. Výztužná síť podle napadeného zaniklého užitého vzoru se od výrobku v dokumentu D2, resp. dokumentu D4, liší tím, že má distanční prvky zhotovené z napěněné odlehčené organické hmoty. Orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že technické řešení chráněné prvním nárokem na ochranu napadeného zaniklého užitého vzoru bylo vzhledem k obsahu dokumentů D2, resp. D4 nové. Zkoumal proto, zda technické řešení podle prvního nezávislého nároku na ochranu napadeného užitého vzoru přesahovalo při znalosti namítaného výrobku z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, rámec pouhé odborné dovednosti odborníka v příslušném oboru, přičemž zjistil níže uvedené skutečnosti.

Namítaný výrobek z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, zahrnuje keramické distanční prvky situované vedle sebe vzájemně odděleně na nosném pletivu. Distanční prvky svými rozměry oddalují síťku od zdi či upravovaného povrchu, čímž zlepšují armovací schopnost sítě. V popisu napadeného zaniklého užitého vzoru se uvádí, že účelem technického řešení je vytvoření výztužné sítě pro kotvení a zpevňování omítky, tvořené nosným pletivem, na němž jsou vzájemně odděleně upevněny distanční prvky, jež svými rozměry oddalují síťku od zdi či upravovaného povrchu, čímž zlepšují armovací schopnost sítě, které se nebudou drobit, nebudou z nosného pletiva vypadávat, sníží se díky nim hmotnost výztužné sítě, sníží se i relativně vysoké výrobní náklady alepší se tepelně izolační

vlastnosti omítky, proto jsou distanční prvky zhotoveny z napěněné a odlehčené organické hmoty.

Orgán rozhodující o rozkladu zkoumal, jestli znalost výrobku z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, pro odborníka představuje návod na uskutečnění vzájemné kombinace znaků, jíž by se dosáhlo výše uvedeného požadovaného účinku. Konstatoval, že z technického hlediska je pro dosažení co největšího účinku zpevnění a kotvení omítky na dřevěnou nebo jinak upravenou podkladovou plochu nutné upevnění výztužné sítě v odstupu od omítaného povrchu, čehož je dosaženo tím, že výztužná síť je opatřena distančními prvky. Účelem distančních prvků upevněných v pravidelných odstupech na pletivu výztužné sítě je odsazení pletiva výztužné sítě od omítaného povrchu zhruba o polovinu tloušťky distančních prvků pro dobré přilnutí omítky k výztužné síti. Distanční prvky vytvořené jak z keramického materiálu, tak z napěněné odlehčené organické hmoty, plní při vyztužení omítaného povrchu zcela stejnou funkci, tj. zajišťují odstup výztužné sítě od omítaného podkladu a současně dobré přilnutí omítky k podkladu.

V této věci orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že pokud se odborník bude zabývat myšlenkou na zlepšení pevnosti distančních prvků výztužné sítě, jejich soudržnosti s pletivem tvořícím výztužnou síť, které by byly mechanicky odolnější než keramické, za současného zlepšení tepelně izolačních vlastností omítky, záleží pouze na něm, jaký materiál z dostupných materiálů zvolí, neboť každý odborník v oboru má nepochybně představu a základní znalosti o mechanických a tepelně izolačních vlastnostech látek včetně odlehčených organických hmot. Proto není pro odborníka problém pro daný účel, tj. odsazení pletiva výztužné sítě od omítaného povrchu zhruba o polovinu tloušťky distančních prvků, za současného zlepšení tepelně izolačních vlastností omítky, využít vlastnosti odlehčených organických hmot, které jsou současně i mechanicky odolnější. Orgán rozhodující o rozkladu tedy dospěl k závěru, že technické řešení chráněné prvním nárokem na ochranu napadeného zaniklého užitného vzoru nelze vzhledem ke stavu techniky, reprezentovanému výrobkem z dokumentu D2, resp. dokumentu D4, pokládat za takový výsledek tvůrčí činnosti odborníka, který přesahoval rámec pouhé odborné dovednosti.

První nárok na ochranu tedy nesplňoval podmínku zakotvenou v ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., a proto bylo nutno zkoumat, zda podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti splňoval jediný závislý nárok na ochranu.

Podle druhého nároku na ochranu je nosným pletivem drátěné pletivo a distanční prvky jsou zhotoveny z pěnového polystyrenu ve tvaru čoček uspořádaných ve vzájemných pravidelných odstupech. Orgán rozhodující o rozkladu stejně jako orgán prvního stupně řízení konstatoval, že vlastnosti napěněné odlehčené organické hmoty a její použití při provádění povrchových úprav stavebních konstrukcí, tedy v oboru techniky předmětu napadeného zaniklého užitného vzoru v době před podáním přihlášky předmětného užitného vzoru, zejména ve formě různých druhů polystyrenu byly odborníkovi v oboru všeobecně známé. S touto skutečností se ztotožnil i majitel napadeného patentu (správně užitného vzoru) v odůvodnění rozkladu, přičemž současně argumentoval tím, že v žádném dostupném dokumentu nebylo popsáno použití čoček z polystyrenu či jemu podobné organické hmoty pro vyztužení omítek. V této souvislosti považoval orgán rozhodující o rozkladu za nutné uvést, že se jedná o výběr na základě znalosti zjevných vlastností známého materiálu, který nelze hodnotit jinak, než jako rutinní činnost v rámci odborné praxe s uplatněním již existujících znalostí a dovedností. Takový rutinní výběr materiálu nelze pokládat za činnost, která by přesahovala rámec pouhé odborné dovednosti.

Orgán rozhodující o rozkladu proto v souladu s orgánem prvního stupně řízení konstatoval, že druhý nárok na ochranu napadeného užitého vzoru nepřesahoval rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňoval tedy tuto podmínku zápisné způsobilosti, zakotvenou v § 1 zákona č. 478/1992 Sb.

Orgán rozhodující o rozkladu dále v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že s argumentem majitele napadeného užitého vzoru uvedeným v rozkladu, že Úřad připustil v řízení o výmazu další důkaz, navržený navrhovatelem teprve po podání návrhu na výmaz předmětného užitého vzoru, nelze souhlasit. Dokument D2 byl přijat jako listinný důkaz odkazující na to, že se mohl sám navrhovatel, jakož i široká odborná veřejnost dostatečně seznámit s výrobkem „pletivo keramické Staussovo“, jež je v napadeném užitém vzoru uvedeno v popisu v části „dosavadní stav techniky“. Dokument D4 pouze v podstatě toliko vyjasňuje, že technologie (Stauss) uvedená v původně předloženém dokumentu D2 byla v oboru známa před datem práva přednosti napadeného zaniklého užitého vzoru.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl orgán rozhodující o rozkladu k závěru, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně o výmazu zaniklého užitého vzoru č. 1407 bylo v souladu s právními předpisy a není důvod pro jeho zrušení nebo změnu.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně o výmazu užitého vzoru č. 1407, a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě předně namítl, že Úřad při vydání rozhodnutí o výmazu užitého vzoru žalobce č. 1407 „Výztužná síť“ z rejstříku užiténých vzorů vycházel jen z tvrzení navrhovatele a z dokumentu označeného jako D2 přiloženého k návrhu na výmaz a dále vycházel z dalšího podání (navrhovatele) z 29.12.2008 a z 21.5.2009. Z obsahu rozhodnutí Úřadu ze dne 7.12.2009 o výmazu napadeného zaniklého užitého vzoru a okolností vydání tohoto rozhodnutí vyplývá, že správní orgán I. stupně při svém rozhodování vycházel z těchto doplňovaných podkladů, ačkoliv takový postup je dle § 17 odst. 4 a § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., nepřípustný. Takový postup je v rozporu také s metodickým pokynem Úřadu průmyslového vlastnictví, s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 29.5.1998 sp.zn. 5 A 25/96 a tímto postupem nebylo respektováno ani rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25.10.1995 sp.zn. PUV 903-93. Správní orgán nepřípustným způsobem a v rozporu se zásadou koncentrace řízení rozšířil důkazní prostředky po podání návrhu na výmaz.

Úřad ani orgán rozhodující o rozkladu neměli připustit dokument navrhovatele označený jako D4 ani jiná tvrzení nebo listiny uvedené nebo připojené v podáních učiněných po podání návrhu na výmaz z 20.11.2008. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že teprve dokument D4 umožňuje dedukovat o době, kdy nejdříve mohl vzniknout nosič omítky zobrazený na dokumentu D2, přičemž samotný dokument D2 je časově nezařaditelný a není s to doložit známý stav techniky v době podání přihlášky užitého vzoru č. 1407. Pro vyhovění žádosti na výmaz napadeného UV 1407 se tedy jedná o dokument nezpůsobilý.

Z návrhu navrhovatele dle mínění žalobce nevyplývají a zejména nejsou jednotlivě ani ve vzájemných souvislostech ani osvědčeny, natož prokázány, skutečnosti, které by nasvědčovaly důvodům pro výmaz užitého vzoru, jak je stanoví zákon č. 478/1992 Sb., v § 17 odst. 1, zejména nebyl prokázán právní zájem navrhovatele ve smyslu § 17 odst. 4 téhož zákona. Navrhovatel ke dni podání návrhu a ani později neprokázal právní zájem (na výmazu napadeného užitého vzoru) a ani takový právní zájem v návrhu netvrdil. Svá (pozdější) tvrzení několikrát měnil a doplňoval. Správní orgán I. stupně měl proto návrh na

výmaz ihned zamítnout a dále se jím nezabývat. Listiny předložené navrhovatelem, jakkoliv později doplňované, nejsou způsobilé prokázat právní zájem ve smyslu § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb.

Dle přesvědčení žalobce nelze právní zájem navrhovatele zájem (na výmazu napadeného užitného vzoru) dokladovat tím, že se s majitelem napadeného užitného vzoru soudí o zaplacení licenční odměny, ke které se v roce 1998 dobrovolně zavázal. Předmětem právního zájmu ve smyslu § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb., by mělo být samotné technické řešení, nikoli majetkový spor o licenční odměnu. Žalobce v této souvislosti podotkl, že napadený užitný vzor zanikl v roce 2003. Během doby jeho platnosti navrhovatel žádným relevantním žádným způsobem tento užitný vzor nenapadl ani nezpochybňoval a návrh na jeho výmaz podal až 5 let po jeho zániku, konkrétně dne 20.11.2008. .

Jediným důvodem pro návrh na výmaz užitného vzoru č. 1407 byla dle žalobce snaha navrhovatele zprostit se zpochybněním a popřípadě výmazem užitného vzoru žalobce povinnosti zaplatit žalobci licenční odměnu za právo na výrobu a využívání restylenu, což je obchodní název výztužné sítě dle užitného vzoru č. 1407, nikoliv zájem na dodržení principů užitného vzoru jako právního institutu ve smyslu § 1 zákona č. 478/1992 Sb. Takový zájem však není právním zájmem ve smyslu § 18 odst. 2 téhož zákona. Navrhovatel výmazu získal na základě licenční smlouvy ze dne 9.6.1998 ve znění dodatku z 1.10.1998 právo na výrobu a použití restylenu na území ČR v rozsahu výrobní kapacity jednoho pracoviště (stroj BOGO II. na výrobu restylenu, který dodávala společnost SEPAS a.s.) oproti závazku zaplatit licenční odměnu ve výši 990.000,- Kč ve splátkách. Navrhovatel jako nabyvatel licence nikdy ničeho nezaplatil a k zaplacení licenční odměny byl zavázán jak rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 Cm 83/2005 - 82 z 21.9.2007, tak potvrzujícím rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č.j. 1 Cmo 173/2008 - 129 ze dne 17.6.2009. V současné době dle návrhu žalobce probíhá vůči navrhovateli výmazu exekuce vedená Exekutorským úřadem Přerov, která je doposud neúspěšná, a to z důvodu údajné nemajetnosti povinného způsobené mj. nestandardními a neobjasněnými majetkovými a finančními transakcemi mezi touto společností a jejím statutárním orgánem, panem Vladimírem Stebelem (majitelem užitného vzoru č. 19930 - Drátěná armovací síť, zapsaného 17.8.2009 s datem přihlášky 12.5.2009). Až do prohry v soudním sporu o povinnost placení licenční odměny navrhovatel neučinil žádné právní nebo jiné kroky, kterými by zpochybňoval napadený užitný vzor č. 1407.

Dokument D4, ke kterému dle žalobce nemělo být vůbec přihlíženo, navíc ani ve spojení s dokumentem D2 nevyvrací novost technického řešení chráněného napadeným zaniklým užitným vzorem č. 1407 a není důkazem o zápisné nezpůsobilosti užitného vzoru č. 1407, ba naopak srovnáním technického řešení těchto listin s podstatou napadeného užitného vzoru vyniká novost žalobcova technického řešení.

Správní orgán I. stupně své rozhodnutí odůvodnil tím, že není podstatného rozdílu mezi Staussovým keramickým pletivem dle patentu z r. 1889 a napadeným užitným vzorem žalobce č. 1407 na výztužnou síť a že podstata technického řešení žalobce nesplňuje požadavky § 1 zákona č. 478/1992 Sb., protože Staussovo keramické pletivo podle německého patentu č. 51158 z roku 1889 a výztužná síť podle napadeného zaniklého užitného vzoru plní stejnou funkci, tj. slouží jako pletivo pro zpevnění a kotvení omítky, mající distanční prvky, a že izolační vlastnosti výztužné sítě podle napadeného užitného vzoru (pěnového polystyrenu) a jejich funkční rozdíly oproti keramickému materiálu jsou minimální. S tímto závěrem, jemuž v napadeném rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil, žalobce nesouhlasí, neboť má za to, že Staussov keramický nosič omítky

a výztužná síť dle užitného vzoru č. 1407 jsou dvě naprosto rozdílná technická řešení, která nemají společně znaky, jež jim žalovaný přisuzuje. Mezi oběma technickými řešeními existuje řada podstatných rozdílů, které žalobce v žalobě podrobně popisuje. Patří mezi ně např. následující rozdíly:

- ve význaku Staussova nosného pletiva není popsána distanční funkce keramických tělísek a zlepšení armovací schopnosti sítě,
- Staussovo nosné pletivo je určeno pro dřevěný podklad, kdežto výztužná (armovací) síť dle napadeného zaniklého užitného vzoru č. 1407 pro jakýkoliv podklad,
- keramická tělíska nejsou podstatou a účelem technického řešení dle německého patentu č. 51158 z roku 1889,
- omítka přes Staussovo keramické pletivo nikdy neprostoupí na vnitřní stranu k podkladu, k němuž je pletivo připevněno, a nikdy nepřilne přímo k podkladu,
- Staussovo keramické pletivo omítku nezpevňuje, ale přímo jí nese, nemá tedy armovací schopnost,
- účelem výztužné sítě dle užitného vzoru č. 1407 je armování omítky. Omítka, kterou lze snadno prohodit přes tuto síť, přilne k omítanému podkladu. Postačí proto jen nahodilé ukotvení výztužné sítě k podkladu,
- použitím pěnového polystyrenu na zhotovení distančních prvků výztužné sítě dle užitného vzoru č. 1407 se snižuje transfer vlhkosti, zvyšuje se tepelný odpor a zvyšuje se pevnost v tlaku vlivem čokovitého tvaru distančních prvků.

Řešení představované napadeným užitným vzorem je zcela nové a ve všech ohledech splňuje požadavky zakotvené v § 1 zákona č. 478/1992 Sb., zejména překračuje rámec pouhé odborné dovednosti.

Podle žalobce je s podivem, že ačkoliv správní orgány obou stupňů rozhodly o výmazu napadeného užitného vzoru č. 1407 dle návrhu ze dne 20.11.2008, Úřad na základě přihlášky užitného vzoru z 12.5.2009 zapsal dne 17.8.2009 nový užitný vzor č. 19930 s názvem Drátěná armovací síť, jehož přihlašovatelem a majitelem byl Vladimír Stebel, jediný společník a jednatel navrhovatele. Z porovnání řešení dle napadeného užitného vzoru č. 1407 s užitným vzorem č. 19930 je přitom zřejmé, že přihlašovatel tohoto „nového“ užitného vzoru č. 19930 pouze zaměnil distanční prvky - čochy z napěněného odlehčeného plastu (pěnového polystyrenu) za jiný materiál, a to za čochy vylišované z tvrzeného novoduru. Novodur je přitom stejně běžný materiál jako pěnový polystyren. Z porovnání užitného vzoru č. 19930 s napadeným užitným vzorem č. 1407 je dle žalobce zcela evidentní, že řešení dle užitného vzoru č. 19930 je jen kosmeticky upravenou kopií řešení dle užitného vzoru č. 1407. Přestože tento užitný vzor nesplňoval požadavky na novost řešení dle § 1 zákona č. 478/1992 Sb., Úřad ho do rejstříku užitných vzorů zapsal.

Žalobce je toho názoru, že žalovaný při rozhodování v dané věci nerespektoval výše zmíněný rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 Cm 83/2005 – 82 ze dne 21.9.2007 ani rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č.j. 1 Cmo 173/2008 - 129 ze dne 17.6.2009. Jestliže považoval argumentaci o právním zájmu navrhovatele v podobě uvedených soudních sporů za dostačující, pak tento právní zájem vyložil a aplikoval opačně, když nerespektoval pravomocná rozhodnutí obecných soudů. Žalovaný se tak v podstatě staví do role nadřízeného nad obecnými soudy a v návrhovém správním řízení přezkoumává a mění pravomocná rozhodnutí soudů o majetkových sporech a majetkových nárocích, což žalobce považuje za nepřipustné.

Žalobce v žalobě vytýká správním orgánům obou stupňů, že nesprávně posoudily a vyhodnotily stanoviska účastníků řízení a předložené důkazy, a to jak jednotlivě, tak v jejich vzájemných souvislostech, což mělo zásadní vliv na skutkové a právní závěry a rozhodnutí ve věci v obou stupních. Orgán rozhodující o rozkladu vady řízení neodstranil, a naopak na nich zakládá své rozhodnutí o rozkladu a přidává další vady, a to jak po stránce procesní, tak po stránce věcné.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě mj. vyslovil nesouhlas s tvrzením žalobce o nedodržení zásady koncentrace řízení. Žalovaný je toho názoru, že postupoval v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., podle kterého musí být návrh na výmaz věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Žalovaný podrobně zkoumal, zda v rámci řízení o výmazu správní orgán I. stupně připustil či nepřipustil další důkaz navržený navrhovatelem výmazu po podání návrhu na výmaz, a dospěl k závěru, že dokument označený jako D4, kterým je německý patentový spis č. 51158 z roku 1889, pouze objasňuje dokument označený D2, který navrhovatel předložil spolu s návrhem na výmaz jako důkaz. K žalobnímu tvrzení, že navrhovatel výmazu neprokázal právní zájem, žalovaný uvedl, že správní orgány obou stupňů se zabývaly splněním podmínky pro podání návrhu na výmaz zaniklého užitného vzoru podle § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb., tj. prokázáním právního zájmu navrhovatele výmazu. Navrhovatel výmazu byl Úřadem vyzván k doložení jeho právního zájmu. Žalovaný dodal, že prokázání právního zájmu je předmětem uvážení správního orgánu a že žalobce v rozkladu právní zájem navrhovatele výmazu nikterak nezpochybňoval.

Tvrzení žalobce o nerespektování rozsudků civilních soudů nejsou dle žalovaného relevantní, protože žalovaný není při svém rozhodování vázán rozhodnutími soudů v civilním řízení. Citované rozsudky se netýkají předmětu správního řízení, tj. výmazu zaniklého užitného vzoru. Žalovaný považoval v souladu se svojí dřívější rozhodovací praxí probíhající soudní řízení za průkaz existence právního zájmu navrhovatele výmazu. Jiný vliv toto soudní řízení na správní řízení vedené žalovaným nemá a mít nemůže. Toto žalobní tvrzení navíc žalobce v rozkladu rovněž neuplatňoval.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě dále uvedl, že v dané věci provedl obsáhlé dokazování a jednotlivé důkazy hodnotil jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech a pečlivě přihlédl ke všem skutečnostem, které vyšly v řízení najevo, jak mu ukládá správní řád. Dospěl přitom k závěru, že technické řešení chráněné prvním i druhým nárokem na ochranu napadeného zaniklého užitného vzoru nelze pokládat za takový výsledek tvůrčí činnosti odborníka, který by přesahoval rámec pouhé odborné dovednosti, a splňoval tak podmínku zápisné způsobilosti zakotvenou v § 1 zákona č. 478/1992 Sb. Při posuzování podmínky ochrany, tj. přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, žalovaný nehodnotil subjektivní míru úsilí autora technického řešení potřebnou k dosažení tohoto řešení, nýbrž objektivní míru, v jaké je řešením překročen dosavadní stav techniky a z toho plynoucí skutečnost, zda řešení není na základě dosavadního stavu techniky pro odborníka v dané oblasti techniky evidentním.

K argumentaci žalobce poukazující na to, že žalovaný rozhodl o výmazu napadeného užitného vzoru č. 1407, ale dne 17. 8. 2009 zapsal nový užitný vzor č. 19930 - Drátěná armovací síť, jehož přihlašovatelem a majitelem byl Vladimír Stebel, ač je zřejmé, že přihlašovatel pouze zaměnil distanční prvky - čočky z napěněného odlehčeného plastu - za jiný materiál, žalovaný uvedl, že řízení o zápisu užitného vzoru je založeno na registračním principu, což znamená, že přihláška užitného vzoru je před zápisem do rejstříku podrobena

pouze formálnímu průzkumu, v němž není zjišťována novost ani tvůrčí úroveň řešení. To má za následek, že do rejstříku mohou být zapsána technická řešení, která nesplňují podmínky ochrany uvedené v § 1 zákona. Věcný průzkum se u řešení chráněných užitnými vzory provádí teprve v rámci řízení výmazového. Majitel užitého vzoru proto musí počítat s tím, že zápisná způsobilost řešení může být prověřena v rámci řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru z rejstříku.

V replice ze dne 27.7.2011, kterou podal k vyjádření žalovaného, žalobce setrval na všech dosud uplatněných žalobních námitkách. V dalším doplňujícím podání ze dne 20.12.2012 žalobce zopakoval, v čem spočívají rozdíly mezi Staussovým pletivem a technickým řešením dle napadeného užitého vzoru č. 1407.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

V posuzované věci vyšel soud z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 1 zákona č. 478/1992 Sb., technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.

Podle § 16 zákona č. 478/1992 Sb., užitný vzor zanikne, jestliže:

- a) uplyne doba jeho platnosti;
- b) majitel užitého vzoru se ho vzdá; v tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitého vzoru dojde Úřadu.

Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitého vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3.

Podle § 17 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., výmaz užitého vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.

Podle § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb., výmaz užitého vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitého vzoru (§ 16), prokáže-li navrhovatel právní zájem.

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., návrh na výmaz užitého 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.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Dříve, než soud přikročí k vypořádání žalobních námitek, považuje za potřebné poukázat na relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru. V rozsudku ze dne 15.7.2009 č.j. 6 As 2/2009 – 112 Nejvyšší správní soud dovodil, že „řízení o výmazu užitého vzoru je totiž *ex lege* řízením přísně koncentrovaným, v němž leží břemeno důkazu plně na navrhovateli výmazu – podle § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech návrh na výmaz užitého 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.“ V rozsudku ze dne 30.9.2011 č.j. 4 As 12/2011 – 100 Nejvyšší správní soud poukázal na svůj předchozí rozsudek ze dne 19.7.2007 č.j. 5 A 130/2001 – 59, ve kterém konstatoval, že „... navrhovatel výmazu musí již v návrhu uvést veškeré důvody výmazu, které uplatňuje, a tyto důvody musí podpořit označením důkazů k jejich prokázání. Za důvod výmazu přitom nelze považovat pouze příslušné ustanovení zákona, tj. důvod ve formálním slova smyslu, neboť pojem důvod výmazu zahrnuje současně též tvrzení konkrétních skutečností, které naplnění zákonného důvodu výmazu způsobují. ... Nemůže-li žalovaný v průběhu správního řízení brát zřetel na další důvody pro výmaz užitého vzoru, které nebyly uplatněny v původním návrhu, tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důvody výmazu navrhovatelem neuplatněné. V návrhovém řízení o výmaz užitého vzoru z rejstříku je totiž správní orgán limitován obsahem návrhu na výmaz, který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit.“ V rozsudku ze dne 30.9.2011 č.j. 4 As 12/2011 – 100 Nejvyšší správní soud dále uvedl, že „ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech zcela jednoznačně stanovuje povinnost navrhovatele výmazu svůj návrh věcně odůvodnit, což rozhodně neznamená, že by postačil odkaz na příslušné zákonné ustanovení. Vyžaduje se formulace konkrétních důvodů právních i skutkových, pro které by měl být užitný vzor vymazán z rejstříku. Tyto důvody pak navrhovatel výmazu není oprávněn dodatečně měnit.“ V další části odůvodnění téhož rozsudku Nejvyšší správní soud připomenul, že „jakékoliv doplňování argumentace osoby, která podala návrh na výmaz užitého vzoru z rejstříku, o důvody, jež tato osoba neuplatnila, je naprosto nepřípustné, neboť se jedná o neoprávněné zvýhodnění jednoho účastníka správního řízení oproti jinému. Obsahem návrhu na výmaz užitého vzoru 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.“

Z výše citované judikatury NSS jednoznačně vyplývá, že v řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru platí přísná koncentrační zásada, zakotvená v § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. Navrhovatel musí veškeré důvody právní i skutkové, pro které by měl být užitný vzor vymazán z rejstříku, konkrétně formulovat již v návrhu na výmaz; k jakémukoliv jejich pozdějšímu doplňování nemůže správní orgán přihlížet. Totéž platí i pro důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá – také ty musí navrhovatel připojit již k návrhu a nemůže je dodatečně doplňovat či měnit.

V souzené věci navrhovatel – společnost K + K Computer producer s.r.o., ve svém návrhu ze dne 19.11.2008 na výmaz užitého vzoru č. 1407 argumentoval tím, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňovalo tak podmínku pro přiznání ochrany zakotvenou v § 1 zákona č. 478/1992 Sb. Jak znak „distanční prvek“ uvedený v nezávislém nároku na ochranu napadeného užitého vzoru, tak i znak „nosné pletivo“ uvedený v závislém nároku na ochranu byly podle navrhovatele v době podání přihlášky napadeného užitého vzoru prokazatelně známým stavem techniky, přičemž jedinou prokazatelnou změnou v technickém řešení dle napadeného užitého vzoru oproti stavu techniky známému v době podání přihlášky bylo to, že původce napadeného užitého vzoru navrhl záměnu materiálu distančního prvku.

Navrhovatel dále v návrhu konstatoval, že deklarované výhody, které údajně přináší technické řešení podle napadeného užitého vzoru, podle jeho odborného názoru neodpovídají realitě. Uvedl, že tuto skutečnost v případě potřeby na vyžádání Úřadu doloží jednak korespondencí z uskutečněných reklamačních řízení vedených mezi navrhovatelem a společností SEPAS a.s., ohledně její nekvalitní dodávky technologického zařízení na výrobu výztužné sítě opatřené distančními prvky podle technického řešení chráněného napadeným

užitným vzorem, a dále rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2004 sp. zn. 6 Cm 279/99, který „ve čtyřech svých odstavcích potvrdil na základě námi předložených důkazů nefunkčnost výše uvedeného technologického (zařízení), dodané nám firmou SEPAS a.s., kterou v příslušném soudním sporu zastupoval osobně původcem a majitelem napadeného UVz z titulu předsedy jejího představenstva.“

Navrhovatel následně uvedl, že v návaznosti na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci současně dokládá ve smyslu § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb., svůj právní zájem na projednání návrhu na výmaz u Úřadu v rámci výmazového řízení s tím, že „předmětné soudní řízení nebylo dosud právoplatně ukončeno, když v současné době o dané kauze bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci.“

K návrhu na výmaz navrhovatel kromě výpisu užitného vzoru č. 1407 z databáze patentů a užitných vzorů připojil pouze tyto důkazní prostředky:

- dva dopisy navrhovatele ze dne 29.10.1998 a ze dne 8.1.1999 adresované předsedovi představenstva společnosti SEPAS a.s., týkající se reklamace stroje BOGO II., v nichž navrhovatel žádá o odstranění závad a seřízení uvedeného stroje (dokumenty byly žalovaným označeny jako D1),
- nedatovanou kopii jedné (pravděpodobně internetové) stránky s nabídkou zboží označeného jako „Pletivo keramické Staussovo NSR BEKA“ (D2),
- kopie str. 8 a 9 odborné publikace Ing. Emila Jenerála s názvem „Užitné vzory“ vydané Úřadem v roce 2002 (D3).

Soud plně přisvědčuje žalobní námitce, že navrhovatel v návrhu neuvedl skutečnosti, které by prokazovaly jeho právní zájem na výmazu napadeného užitného vzoru z rejstříku po jeho zániku, a svůj právní zájem na navrhovaném výmazu ani neprokázal. Jediné tvrzení, kterým navrhovatel v návrhu odůvodňoval svůj právní zájem na výmazu napadeného užitného vzoru, se týká reklamačního řízení mezi ním a společností SEPAS a.s., stran dodávky technologického zařízení na výrobu výztužné sítě opatřené distančními prvky podle technického řešení chráněného napadeným užitným vzorem. To, že navrhovatel reklamoval dodané technologické zařízení, prokazují dokumenty D1, které ovšem svědčí pouze o tom, že žalobce se na jmenované společnosti domáhal odstranění závad a seřízení stroje tak, aby mohl řádně plnit svoji funkci. Touto reklamací žalobce žádným způsobem nezpochybil samotný užitný vzor ř. 1407 a z uvedené reklamace rovněž nelze dovozovat žádné skutečnosti, které by dokládaly jeho zájem na výmazu tohoto užitného vzoru z rejstříku po jeho zániku. V této souvislosti nelze přehlédnout, že k reklamaci došlo ještě v době platnosti předmětného užitného vzoru (ta zanikla dne 17.9.2003).

Z logiky věci vyplývá, že žádná zjištění významná pro posouzení právního zájmu navrhovatele na výmazu napadeného užitného vzoru z rejstříku po jeho zániku nelze čerpat ani z dalších dvou důkazů, které navrhovatel ke svému návrhu připojil, tj. z výňatku z odborné publikace Ing. Emila Jenerála s názvem „Užitné vzory“ (D3) a z nedatované kopie jedné stránky s nabídkou zboží označeného jako „Pletivo keramické Staussovo NSR BEKA“ (D2).

Soud na tomto místě považuje za potřebné zdůraznit, že i pro tvrzení navrhovatele o existenci jeho právního zájmu na výmazu napadeného užitného vzoru z rejstříku po jeho zániku a splnění důkazního břemene spojeného s tímto tvrzením platí výše zmíněná koncentrační zásada zakotvená v § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. Argumentace

navrhovatele o existenci jeho právního zájmu na výmazu napadeného užitného vzoru je součástí věcného odůvodnění návrhu na výmaz užitného vzoru, a tudíž je nezbytné, aby byla kompletně formulována již v návrhu na výmaz; k jakémukoliv jejímu pozdějšímu doplňování nemůže správní orgán přihlížet. Totéž platí i pro důkazní prostředky, které má navrhovatel za účelem prokázání uvedené argumentace Úřadu předložit. Žalovaný proto zásadním způsobem pochybil, když v dané věci navrhovatele po podání návrhu vyzýval k dodatečnému doložení jeho právního zájmu na výmazu napadeného užitného vzoru či upřesnění, v čem vlastně tento právní zájem navrhovatel spatřuje (viz např. výzva Úřadu ze dne 3.12.2008), a následně při svém rozhodování vyšel z tvrzení a důkazů navrhovatele, které nebyly součástí návrhu. Tento postup je v příkrém rozporu s § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., jakož i se závěry formulovanými ve shora citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.9.2011 č.j. 4 As 12/2011 – 100, podle nichž je jakékoliv doplňování argumentace osoby, která podala návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku, o důvody, jež tato osoba (v návrhu) neuplatnila, naprosto nepřijatelné, neboť se jedná o neoprávněné zvýhodnění jednoho účastníka správního řízení oproti jinému. Obsahem návrhu na výmaz užitného vzoru musí být *kompletní argumentace* navrhovatele, proč má být užitný vzor z rejstříku vymazán, a k důvodům později uplatněným nemůže správní orgán přihlížet. Tento závěr je nutno plně vztáhnout též na argumentaci navrhovatele o existenci jeho právního zájmu na výmazu napadeného užitného vzoru z rejstříku po jeho zániku.

Soud na okraj dodává, že jediným zdůvodněním právního zájmu navrhovatele na výmazu napadeného užitného vzoru je nekonkrétní konstatování správního orgánu I. stupně uvedené na straně 8 jeho rozhodnutí, že “navrhovatel výmazu vede soudní spor, jehož organickou součástí předmět napadeného užitného vzoru je.” Jediný soudní spor, o němž se navrhovatel v návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru toliko zmínil několika větami (důkazními prostředky předloženými spolu s návrhem jeho vedení neprokázal), je spor týkající se dodávky technologického zařízení na výrobu výztužné sítě. Ze samotné existence tohoto soudního sporu, i kdyby jej navrhovatel při podání návrhu prokázal, však právní zájem navrhovatele na výmazu napadeného užitného vzoru dovodit nelze.

Domáhá-li se navrhovatel výmazu užitného vzoru z rejstříku až po jeho zániku, jak tomu bylo i v nyní projednávané věci, je prokázání právního zájmu navrhovatele na výmazu užitného vzoru ve smyslu § 17 odst. 4 zákona č. 478/1992 Sb., jednou z podmínek vyhovění takovému návrhu. Vzhledem k tomu, že návrh na výmaz předmětného užitného vzoru č. 1407 zcela postrádal relevantní tvrzení, z nichž by bylo možné dovodit právní zájem navrhovatele na výmazu napadeného užitného vzoru z rejstříku po jeho zániku, a protože s návrhem rovněž nebyly předloženy důkazní prostředky, které by tento právní zájem navrhovatele prokazovaly, je žalobci nutno přisvědčit v tom, že Úřad měl takový návrh na výmaz napadeného užitného vzoru bez dalšího zamítnout a dále se jím nezabývat. Protože tak správní orgán I. stupně neučinil a orgán rozhodující o rozkladu jeho pochybení v řízení o rozkladu nenapravit, jsou rozhodnutí správních orgánů obou stupňů nezákonná.

Dalším důvodem nezákonnosti rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je akceptování dokumentu D4, který nebyl navrhovatelem předložen spolu s návrhem, ale až dodatečně, jako důkazu prokazujícího, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem nesplňovalo podmínku přesahu rámce pouhé odborné dovednosti zakotvenou v § 1 zákona č. 478/1992 Sb. Na základě posouzení důkazního prostředku D2 připojeného k návrhu na výmaz, jímž je nedatovaná kopie jedné stránky s nabídkou zboží označeného jako „Pletivo keramické Staussovo NSR BEKA“, totiž nelze činit žádné relevantní závěry ohledně toho, zda technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem splňovalo podmínku přesahu rámce pouhé

odborné dovednosti. Orgán rozhodující o rozkladu v napadeném rozhodnutí uvedl, že „jako důkaz o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti nelze akceptovat takové dokumenty, které byly zveřejněny po datu práva přednosti napadeného užitného vzoru, a dále takové dokumenty, které nejsou opatřeny datem zveřejnění, a tudíž nemohou být relevantními důkazy o zpřístupnění veřejnosti, ale ani takové dokumenty, které nemají charakter veřejně dostupné tiskoviny, či dokumenty, ze kterých nelze seznat podstatu řešení.“ V rozporu s tímto vlastním konstatováním však orgán rozhodující o rozkladu následně akceptoval jako důkaz toho, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem nesplňuje podmínku přesahu rámce pouhé odborné dovednosti zakotvenou v § 1 zákona č. 478/1992 Sb., *nedatovaný* dokument D2, z něhož nelze seznat, zda byl zveřejněn až po datu práva přednosti napadeného užitného vzoru či nikoliv, a zda tedy na něm zobrazený a popisovaný výrobek tvoří relevantní stav techniky pro posuzování způsobilosti napadeného užitného vzoru k ochraně.

Závěr o tom, že výrobek vyobrazený a popsáný v nedatovaném dokumentu D2 byl známý ze stavu techniky existujícího před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru, žalovaný učinil až na základě navrhovatelem dodatečně předloženého důkazního prostředku D4 – německého patentového spisu č. 51158 z roku 1889. Žalobce právem namítá, že takový postup je v rozporu s koncentrační zásadou, kterou je řízení o výmazu podle § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., ovládáno (viz výše), neboť žalovaný při rozhodování ve věci samé zohlednil důkazní prostředek (D4), který nebyl navrhovatelem předložen současně s návrhem na výmaz napadeného užitného vzoru, ale až dodatečně.

Soud jako obiter dictum uvádí, že orgán rozhodující o rozkladu se v napadeném rozhodnutí nijak nevypořádal s argumentací, v níž žalobce (obdobně jako v podané žalobě) poukazoval na celou řadu rozdílů mezi podstatou, vlastnostmi a výhodami či nevýhodami technického řešení chráněného napadeným užitným vzorem a technického řešení dle německého patentu z r. 1889, tj. Staussova keramického pletiva. Z tohoto pohledu se napadené rozhodnutí jeví jako nepřezkoumatelné z důvodu nevypořádání všech námitek uplatněných v rozkladu.

Protože k závěru o nezákonnosti napadeného rozhodnutí i rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo možné dospět na základě obsahu správního spisu, shledal soud jakékoliv doplňování dokazování žalobcem označenými důkazy nadbytečným. Soud proto žádné důkazy neprováděl a při rozhodování v dané věci vyšel toliko z obsahu správního spisu.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem a citovaným zákonným ustanovením soud napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil (§ 78 odst. 1 s.ř.s.). Protože ze stejných důvodů, jako je tomu u napadeného rozhodnutí, je nezákonné i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, soud současně zrušil i toto rozhodnutí (§ 78 odst. 3 s.ř.s.). V souladu s § 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. žalobci, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši

2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce advokátem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za právní zastoupení žalobce advokátem, a to za tři úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby, replika), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní služby činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., 2.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006). Odměnu za úkon právní služby v podobě doplňujícího vyjádření žalobce ze dne 20.12.2012 soud nepovažoval za účelně vynaložený náklad, neboť v uvedeném vyjádření žalobce toliko zopakoval svou dosavadní argumentaci. Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny třemi paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006) a částkou 1.512,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s.ř.s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, tedy činí 10.712,- Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám právního zástupce žalobce advokáta Mgr. Libora Špundy (§ 149 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 64 s.ř.s.).

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 31. března 2014

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Markéta Matznerová, DiS.