



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628**, se sídlem Brno, Mlýnská 68, zastoupen Mgr. Markem Němcem, advokátem v Sedlčanech, Nádražní 106, **za účasti:** NAPKO, spol. s r.o., IČ: 476 68 407, se sídlem Olomouc, Jilemnického 29/46, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 4. 2011, č. j. PUV 2003-13891/53880/2009/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 podáním žaloby dne 30. 5. 2011 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 4. 2011, č. j. PUV 2003-13891/53880/2009/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 8. 2009 o částečném výmazu užitého vzoru č. 13218 o názvu „Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí“, jehož majitelem je společnost NAPKO, spol. s r.o., IČ: 476 68 407, se sídlem Olomouc, Jilemnického 29/46.

Dne 22. 4. 2003 byl zapsán do rejstříku užitný vzor č. 13218 o názvu „Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí“, s právem přednosti ode dne 30. 1. 2003, jehož majitelem je společnost NAPKO spol. s r.o.

Užitný vzor č. 13218 byl s právem přednosti ode dne 30. 1. 2003 do rejstříku zapsán se sedmi nároky na ochranu následujícího znění:

„1. Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí, a to kabelů sestávajících ze soustavy více jak dvou předpínacích prvků ukládaných do kabelového kanálku nosné konstrukce, vyznačující se tím, že je tvořena jednak minimálně jednou odvíjecí rampou (1) upravenou pro otočné uložení alespoň jednoho kruhového balíku (201) předpínacího prvku (2) a jednak hydraulickým krokovacím zařízením (8), které jsou umístěny na protilehlých stranách nosné konstrukce (7) a jsou vzájemně spřaženy tažným prvkem (5), který je protažen kabelovým kanálkem (6) a jehož jeden konec je provlečen hydraulickým krokovacím zařízením (8) a druhý konec je přes spojku (4) spojen s kabelovou hlavou (3), vytvořenou spojením konců předpínacích prvků (2) částečně odvinutých z balíků (201).

2. Souprava podle nároku 1, vyznačující se tím, že odvíjecí rampa (1) sestává zpevněného nosného tělesa (101), na kterém je na pojezdech (102) uložena otočná základna (103), na níž jsou vertikálně nad sebou uloženy balíky (201) předpínacích prvků (2), které jsou vzájemně odděleny mezikruhovými deskami (104), přičemž horní balík (201) je zajištěn přítlačným kruhem (105).

3. Souprava podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že odvíjecí rampa (1) je opatřena středovou tyčí (106) a vnitřními rozpěrami (107), které jsou upevněny k ploše nosného tělesa (101) vertikálně.

4. Souprava podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že odvíjecí rampa je opatřena zejména mechanickou brzdou (108), která je upevněna bočně k otočné základně (103).

5. Souprava podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že hydraulické krokovací zařízení (8) je tvořeno nosným rámem (81), na jehož konstrukci je suvně uložen tažný nosník (82), jehož hydraulické válce (821) jsou propojeny s pohonnou jednotkou (9).

6. Souprava podle nároku 5, vyznačující se tím, že tažný nosník (82) je opatřen hlavní samosvornou Jednotkou (83), kterou je protažen tažný prvek (5) a která je spřažena s uvolňovacím zařízením (84) umístěným rovněž na tažném nosníku (82), přičemž nosný rám (81) je na svém čele (811), vytvořeném na straně protilehlé místu přiložení k nosné konstrukci (7), opatřen pomocnou samosvornou jednotkou (85), kterou je rovněž protažen tažný prvek (5).

7. Souprava podle nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že předpínací prvky jsou do kabelové hlavy (3) spojovány pomocí lisovaných svorek (31).“

Návrhem ze dne 18. 11. 2008 se navrhovatel – společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. domáhala výmazu tohoto užitého vzoru z rejstříku s tím, že chráněné technické řešení v době jeho přihlášení nebylo vzhledem k přiloženým dokumentům nové a ani nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, dále pak s odůvodněním, že řešení nebylo průmyslově využitelné, a tudíž nesplňovalo zákonné podmínky pro udělení ochrany formou užitého vzoru.

K návrhu na výmaz jako důkazní prostředky, mající prokázat opodstatněnost návrhu na výmaz, uplatnil navrhovatel tyto namítané dokumenty, svědčící proti novosti, resp. pro nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, technického řešení chráněného napadeným užitém vzorem:

D1: autorské osvědčení č. AO 264494, zveřejněné dne 17. 10. 1988,

D2: patent CZ 285857, zveřejněný dne 15. 10. 1997, abstrakt s obrázkem,

D3: přihláška vynálezu DE 3605854, zveřejněná dne 27. 08. 1987, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D4: přihláška vynálezu CZ PV 1992-1975, zveřejněná dne 13. 1. 1993, abstrakt s obrázkem,

D5: přihláška vynálezu CZ PV 1992-890, zveřejněná dne 13. 10. 1993, abstrakt s obrázkem,

D6: patent US 1902611, zveřejněný dne 21. 03. 1933, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka,

D7: přihláška vynálezu GB 2367280, zveřejněná dne 03. 04. 2002, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D8: patent US 4768732, zveřejněný dne 06. 09. 1988, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka,

D9: přihláška vynálezu FR 2744711, zveřejněná dne 14. 08. 1997, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D10: přihláška vynálezu GB 2277316, zveřejněná dne 26. 10. 1994, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D11: patent DE 4302110, zveřejněný dne 01. 06. 1994, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D12: autorské osvědčení SU 1504127, zveřejněné dne 30. 08. 1989, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka,

D13: přihláška vynálezu EP 0580887, zveřejněná dne 02. 02. 1994, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D14: patent US 3653634, zveřejněný dne 04. 04. 1972, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem.

D15: přihláška vynálezu GB 888891, zveřejněná dne 07. 02. 1962, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D16: patent US 4768752, zveřejněný dne 06. 09. 1988, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem,

D17: patent US 3785617, zveřejněný dne 15. 01. 1974, včetně dodatečně předloženého překladu do českého jazyka, abstrakt s obrázkem.

D18: text označený Dopravní stavby mosty, rok 1990,

D19: text TčP 234, Doprastav, říjen 1999,

D20: text prohlášení, PROJSTAR-PK, spol. s r.o., 28. 07. 2008,

D21: text prohlášení. NAPKO, spol. s r.o., 02. 11. 1999,

D22: text nabídky, rok 2000,

D23: foto svorky, bez data,

D24: foto rampy, bez data,

D25: faktura, splatnost dne 14. 07. 2000.

Následně dne 25. 8. 2009 Úřad průmyslového vlastnictví vydal rozhodnutí o částečném výmazu napadeného užitného vzoru s odůvodněním, že technické řešení chráněné tímto užitným vzorem je sice průmyslově využitelné a vzhledem k jednotlivým dokumentům namítaného stavu techniky je nové, avšak první nárok na ochranu je pouze agregátem, vytvořeným z technických prostředků, známých z dokumentů D5 a D14, a nesplňuje proto podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Podmínky zakotvené v ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, potom splňuje technické řešení, které zahrnuje znaky původního prvního nároku na ochranu a na něm závislého druhého nároku.

Rozhodnutím ze dne 25. 8. 2009 byl užitný vzor č. 13218 částečně vymazán z rejstříku následujícím zněním nároků na ochranu:

„1. Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí, a to kabelů sestávajících ze soustavy více jak dvou předpínacích prvků ukládaných do kabelového kanálku nosné konstrukce, vyznačující se tím, že je tvořena jednak minimálně jednou odvíjecí rampou (1) upravenou pro otočné uložení alespoň jednoho kruhového balíku (201) předpínacího prvku (2) a jednak hydraulickým krokovacím zařízením (8), které jsou umístěny na protilehlých stranách nosné konstrukce (7) a jsou vzájemně spřaženy tažným prvkem (5), který je protažen kabelovým kanálkem (6) a jehož jeden konec je provlečen hydraulickým krokovacím zařízením (8) a druhý konec je přes spojku (4) spojen s kabelovou hlavou (3), vytvořenou spojením konců předpínacích prvků (2) částečně odvinutých z balíků (201), přičemž odvíjecí rampa (1) sestává zpevněného nosného tělesa (101), na kterém je na pojezdech (102) uložena otočná základna (103), na níž jsou vertikálně nad sebou uloženy balíky (201) předpínacích prvků (2), které jsou vzájemně odděleny mezikruhovými deskami (104), přičemž horní balík (201) je zajištěn přitlačným kruhem (105).

2. Souprava podle nároku 1, vyznačující se tím, že odvíjecí rampa (1) je opatřena středovou tyčí (106) a vnitřními rozpěrami (107), které jsou upevněny k ploše nosného tělesa (101) vertikálně.

3. Souprava podle nároků 1 až 2, vyznačující se tím, že odvíjecí rampa je opatřena zejména mechanickou brzdou (108), která je upevněna bočně k otočné základně (103).

4. Souprava podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že hydraulické krokovací zařízení (8) je tvořeno nosným rámem (81), na jehož konstrukci je suvně uložen tažný nosník (82), jehož hydraulické válce (821) jsou propojeny s pohonnou jednotkou (9).

5. Souprava podle nároku 4, vyznačující se tím, že tažný nosník (82) je opatřen hlavní samosvornou jednotkou (83), kterou je protažen tažný prvek (5) a která je spřažena s uvolňovacím zařízením (84) umístěným rovněž na tažném nosníku (82), přičemž nosný rám (81) je na svém čele (811), vytvořeném na straně protilehlé místu přiložení k nosné konstrukci (7), opatřen pomocnou samosvornou jednotkou (85), kterou je rovněž protažen tažný prvek (5).

6. Souprava podle nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že předpínací prvky jsou do kabelové hlavy (3) spojovány pomocí lisovaných svorek (31).“

Nicméně navrhovatel nebyl s tímto řešením jeho návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru spokojen a napadnul rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 25. 8. 2009 rozkladem, v němž nesouhlasil s vypořádáním některých k návrhu na výmaz přiložených dokumentů, přičemž tyto označil jako přílohy A, B, C, kde

přílohu A představuje kopie stránky, označená VSL, popisující výrobu a montáž prepínacích kabelů, bez data;

přílohu B tvoří kopie materiálů, označených VSL, část v českém jazyce s datem 03. 05. 2002, části v anglickém jazyce pak jedna bez data a druhá datovaná 16. 04. 1984;

příloha C obsahuje prohlášení zaměstnance k faktuře a rampě (D24, D25).

Žalovaný správní orgán rozklad navrhovatele výmazu zamítnul rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 4. 2011. V odůvodnění svého rozhodnutí především postupně vypořádal se všemi navrhovatelem předloženými dokumenty. Konstatoval mj., že dokumenty D18 až D25 nepředstavují již patentové dokumenty s přesně daným nezpochybnitelným datem zveřejnění, a proto bylo třeba posoudit nejprve, zda je doloženo zveřejnění před datem priority napadeného užitného vzoru.

Podle žalovaného dokumenty D18 a D19 představují technologická pravidla Dopravních staveb Mosty - Olomouc, 1990, a technologický předpis Doprastavu TchP 234, 10/1999, tedy oba datované před datem priority napadeného řešení, avšak bez doloženého zveřejnění. Ani D20, kterým je kopie opisu prohlášení ředitele společnosti PROJSTAR - PK, spol. s r.o., s datem 28. 7. 2008, vztahující se k TchP 234, neprokazuje zveřejnění D19.

D21 datovaný dne 2. 11. 1999 se týká výroby kotevního materiálu. D22 představuje nabídku kotevního materiálu pro rok 2000 výrobce firmy Ing. M. Z. D23 a D24 jsou nedatované fotografie, D23 představuje svorku a D24 rampu. D25 je faktura č. 00/01/25 na točnu na lana s datem splatnosti 14. 07. 2000.

K přílohám A, B a C, které byly předloženy navrhovatelem až s rozkladem, tedy nebyly podány v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., žalovaný uvedl,

že byly posouzeny alespoň z toho hlediska, zda se jedná o materiály pouze doplňující a objasňující skutečnosti se vztahem k namítaným dokumentům, zejména dokládající údajné zveřejnění namítaných dokumentů, jak uvedl navrhovatel.

Žalovaný konstatoval, že přílohy A, B, C nemohou být považovány za pouhé upřesnění, resp. za doklad o zveřejnění již dříve předložených důkazů, a to z těchto důvodů. U přílohy A chybí datování, tedy nemůže být použita jako doklad zveřejnění. Příloha B je složena z různých materiálů s označením VSL, buď nedatovaných, nebo různě datovaných, bez prokázaného zpřístupnění, a nepředstavuje tak hodnověrný důkaz o zveřejnění vpředu uvedených namítaných dokumentů. K příloze C žalovaný konstatoval, že ani z prohlášení Ing. M., jako zaměstnance, nevyplývá jednoznačně jasně, že faktura výše uvedeného čísla byla skutečně vystavena na výrobek na fotografii, ale jen to, že došlo vdaném časovém intervalu k prodeji odvíjedla, které „odpovídá“ odvíjedlu fakturovanému na faktuře č. 00/01/25, tedy patrně odpovídá v konstrukci a účelu, avšak pro složitost propojení členů vytvoření odvíjedla nelze mít za doložené to, že odvíjedlo z předmětné faktury a fotografie bylo celkově shodné i v detailech řešeno, resp. že se jedná o totéž řešení. Po seznámení se s obsahem příloh A, B, C shledal žalovaný vzhledem k jejich obsahu, že nedokládají zveřejnění výše specifikovaných dokumentů před datem práva přednosti napadeného řešení. Ani s ohledem na údajné doobjasnění zveřejnění namítaných dokumentů pomocí s rozkladem předložených příloh A, B a C tak neshledal žalovaný důvody pro to, aby dokumenty pokládal za veřejně dostupné.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí znovu zabýval posouzením novosti napadeného technického řešení, tedy opětovně přezkoumal obsah dokumentu D1, který obsahuje podle v rozkladu uvedeného vyjádření navrhovatele znaky na závadu novosti a porovnal jej s řešením dle původního nároku 1 napadeného užitného vzoru. Analýzou znaků z D1 bylo shledáno, že z řešení popsaného v D1, to jest ze zařízení k provlečení pomocného tažného lanka kanálkem pro uložení předpínacího kabelu, nelze seznat znaky původního nároku 1 napadeného řešení. Porovnáním znaků řešení uvedených v dalších namítaných dokumentech potom shledal, že ani žádný jiný dokument nevykazuje znaky původního nároku 1 chráněného řešení. Žalovaný konstatoval, že v žádném z namítaných dokumentů nebylo nalezeno řešení, ve kterém by byly přítomny všechny podstatné znaky řešení, jak byly uvedeny v původním nároku 1 na ochranu napadeného řešení. Původní nárok 1 na ochranu byl vzhledem k jednotlivým dokumentům namítaného stavu techniky nový a splňoval tak tuto podmínku způsobilosti k ochraně, jak je zakotvena v ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb.

K rozkladové námitce, že závislé nároky nejsou nové vůči namítaným dokumentům, žalovaný uvedl, že původní nárok 1 je nový a tedy, že i závislé nároky na ochranu jsou nové, neboť platí pouze ve spojení s nárokem na ochranu 1. Technické řešení chráněné původním nárokem na ochranu 1 s výše uvedenými znaky žalovaný porovnal s dokumenty z namítaného stavu techniky a shledal, že D5 popisuje uspořádání vyvýšené plošiny, upravené pro otočné uložení alespoň jednoho kruhového balíku, tedy odvíjecí rampu. Dále shledal, že namítaný dokument D14 uvádí zařízení vytvořené pro provlékání kabelů k předpínání betonové masy ve stavebnictví. Uvedené dokumenty dokazují známost rampy a krokovacího zařízení pro provlékání kabelů a zároveň mají nejvíce shodných znaků s původním nárokem 1 na ochranu. Z těchto dokumentů ale nelze seznat vzájemné uspořádání rampy a uvedeného zařízení, které je podle nároku 1 napadeného řešení provedeno jako protilehlé umístění rampy a zařízení pro provlékání kabelů. Uspořádání známé rampy a zařízení pro provlékání kabelů protilehle za toho stavu, kdy každé slouží k témuž účelu, k němuž je určeno, nelze však mít za řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Stejně tak nelze mít za

přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti v daném oboru vytvoření spojky a kabelové hlavy, jak jsou uvedeny v 1. nároku na ochranu napadeného řešení. Z výše uvedeného vyplývá, že technické řešení uvedené v původním nároku 1 bylo jen agregátem vytvořeným ze známých technických prostředků, rampy a hydraulického krokovacího zařízení. Porovnáním znaků řešení z ostatních dokumentů, a to z dokumentů uvádějících různé, vpředu blíže specifikované, konstrukce cívečnic, bubnů a zařízení pro manipulaci s kabely, žalovaný shledal, že žádné další dokumenty posouzené samostatně i v jejich vzájemné kombinaci neuvádějí více shodných znaků se znaky původního nároku 1 napadeného užitého vzoru než dokumenty D5 a D14.

Žalovaný se ztotožnil se závěry správního orgánu prvního stupně, že původní nárok 1 na ochranu byl vzhledem k jednotlivým dokumentům namítaného stavu techniky nový a splňoval tak tuto podmínku způsobilosti k ochraně podle § 1 zákona č. 478/1992 Sb.

Žalovaný dále uvedl, že se rovněž ztotožnil se závěrem správního orgánu prvního stupně, že původní nárok 1 na ochranu nesplňoval ke dni práva přednosti napadeného užitého vzoru vzhledem ke kombinaci namítaných dokumentů D5 a D14 podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, tedy nesplňoval jednu z podmínek způsobilosti k ochraně podle § 1 zákona č. 478/1992 Sb.

Žalovaný se dále zabýval otázkou, zda podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti splňují závislý nárok 2 na ochranu, resp. další závislé nároky na ochranu výše uvedeného znění. Podle původního závislého nároku 2 je u zařízení se znaky původního nároku 1 rampa vytvořená z pevného nosného tělesa, na kterém je na pojezdech uložena otočná základna, na níž jsou vertikálně nad sebou uloženy balíky předpínacích prvků, vzájemně oddělené mezikruhovými deskami, přičemž horní balík je zajištěn přítlačným kruhem. Nejde přitom o identické konstrukční provedení v porovnání s důkazem D8 (US 4768732), neboť jeho konstrukční prvky jsou nejenom jinak nazvány, jak uvádí podatel rozkladu, ale tyto prvky, kterými jsou zejména patice, kolečka, disky, šroub a spojky jsou konstruovány pro jiné určení či pro jiné technické řešení. Zejména tedy pro uložení elektrických kabelů např. pro sdělovací techniku a jejich transport například v telefonních ústřednách, nikoliv na stavbách pro navlékání předpínacích kabelů mostních konstrukcí, kde řešení musí být nutně i jinak dimenzováno. Spojením původních nároků 1 a 2 tak vzniká zařízení, které vedle řešeného technického problému navlékání dlouhých předpínacích kabelů řeší další technické problémy spjaté s přestavitelností a zabezpečením rampy a kabelů. Podle názoru žalovaného takového uspořádání a tělesné vytvoření řešící shora uvedené problémy ze žádného z namítaných dokumentů nevyplývá a odborník je mohl vytvořit pouze činností přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Spojením nároků 1 a 2 tak vzniká nárok, který vykazuje vůči namítanému stavu techniky přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, tedy splňující jednu z podmínek zápisné způsobilosti, jak je zakotvena v ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb. Žalovaný se tak ztotožnil s hodnocením znaků napadeného užitého vzoru správním orgánem prvního stupně a se stanovením nároku 1 s omezeným rozsahem ochrany, splňujícím po omezení vůči namítaným důkazům podmínky ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb.

Žalovaný dále přezkoumal otázku průmyslové využitelnosti a konstatoval, že navrhovatel na výše uvedeném ústním jednání dne 7. 6. 2010 uvedl, že již neakcentuje původně uvedenou námitku, že řešení nesplňuje kritérium průmyslové využitelnosti. Rovněž

správní orgán prvního stupně shledal, že námitka proti průmyslové využitelnosti není nijak opodstatněná. I když průmyslová využitelnost nebyla na výše uvedeném ústním jednání akcentována. Žalovaný se dále údajnou neuskutečnitelností, resp. nevyužitelností zabýval a má za to, že uskutečnitelnost provedení lze mít za nespochybnitelnou, a že tvrzení navrhovatele, že napadený užitný vzor je průmyslově nevyužitelný, resp. podle rozkladu je částečným výmazem stanovený první nárok s omezeným rozsahem ochrany nejasný, nelze akceptovat z následujících důvodů.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá zákonnou podmínku novosti přihlašovaného řešení podle § 4 zákona č. 478/1992 Sb., a proto je třetina užitných vzorů následně vymazána na návrh třetí osoby. V případě užitného vzoru č. 13218 o názvu „Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí“ se nejedná o nové zařízení, neboť bylo dostupné již v roce 1999. Žalobce uváděl, že tuto skutečnost doložil dokumenty D18 a D19.

Žalobce namítal, že se žalovaný vůbec s tímto argumentem věcně nevypořádal, zneužil správní volnosti při interpretaci pojmu „zveřejnění“ i „stav techniky“. Poukazoval na ustanovení § 4 odst. 1 a 2 citovaného zákona.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 21. 7. 2011 navrhnul žalobu zamítnout. Uváděl, že přihláška užitného vzoru byla podána dne 30. 1. 2003 a užitný vzor byl do rejstříku zapsán dne 22. 4. 2003. dne 23. 10. 2006 podal žalobce první návrh na výmaz napadeného užitného vzoru, o němž bylo rozhodnuto dne 2. 3. 2007 a o rozkladu proti tomuto rozhodnutí poté dne 20. 12. 2007. Dne 18. 11. 2008 podal žalobce nový návrh na výmaz tohoto užitného vzoru. Žalovaný připomněl, že řízení o výmazu užitného vzoru je řízením přísně koncentrovaným, v němž podle § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. leží břemeno důkazu plně na navrhovateli výmazu. Úřad v řízení o výmazu užitého vzoru důkazy nevyhledává.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního oba účastníci s takovýmto postupem vyjádřili souhlas.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

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 rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2012, sp. zn. 23 Cdo 1321/2010, skutečnost, že užitný vzor byl zapsán do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového

vlastnictví, mu poskytuje ochranu podle zákona o užitných vzorech; tato skutečnost však nezaručuje, že se u konkrétního užitného vzoru jedná o takové řešení, které je způsobilé ochrany ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb.

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

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

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

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

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

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb. technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb. návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 25/96 z ustanovení § 17 zákona č. 478/1992 Sb. vyplývá, že řízení o výmazu užitného vzoru je řízením návrhovým. Ze závazného postupu řízení upraveného v ustanovení § 18 zákona, který je ve smyslu § 21 odst. 1 zákona odchylkou od správního řádu, nelze v průběhu řízení brát zřetel na další návrh obsahující jiný důvod pro výmaz užitného vzoru, uplatněný jako rozšíření původního návrhu. Případný další důvod musí navrhovatel uplatnit novým návrhem.

Městský soud v Praze postupoval v souladu s citovanou ustálenou judikaturou a nejprve ověřil, že postup žalovaného správního orgánu byl v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu. Při posuzování otázky novosti napadeného užitného vzoru, resp. nedostatku jeho novosti, se zabýval pouze dokumenty, které byly zveřejněny před datem práva přednosti napadeného užitného vzoru, a byly tedy opatřeny datem zveřejnění, a které mají charakter veřejně dostupné tiskoviny. S ohledem na žalobní námitky se tak zabýval především dokumentem označeným D18 a D19.

Žalobce se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a tvrdil, že v případě užitného vzoru č. 13218 o názvu „Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí“ se nejedná o nové zařízení, neboť bylo dostupné již v roce 1999, a že tuto skutečnost doložil dokumenty D18 a D19. Namítal, že se žalovaný vůbec s tímto argumentem věcně nevypořádal, zneužil správní volnosti při interpretaci pojmu „zveřejnění“ i „stav techniky“. Poukazoval na ustanovení § 4 odst. 1 a 2 citovaného zákona.

V inkriminované věci je tedy jediná sporná otázka, zda žalovaný skutečně posoudil nesprávně, zda dokumenty D18, tj. text označený Dopravní stavby mosty, rok 1990, a D19, tj. text TčP 234, Doprastav, říjen 1999, lze považovat za dokumenty, které byly před podáním přihlášky napadeného užitného vzoru zpřístupněny neomezenému okruhu osob, zda měly tedy charakter veřejně dostupné informace či nikoliv.

Podle názoru Městského soudu v Praze je tato námitka neodůvodněná. Žalobce sice již ve svém rozkladu namítal, že odmítnutí dokumentů D18 a D19 není korektní, neboť se jedná o veřejné materiály a pokud by tomu tak nebylo, nebyly by z nich na internetu citovány pasáže a výkresy. Nicméně žalobce toto své tvrzení nijak nedoložil, nedoložil, na kterých serverech se objevily tyto citace ani jejich konkrétní data.

Dokument D18 představují Technologická pravidla „Návrh a provádění volných kabelů“ státního podniku Dopravní stavby Mosty Olomouc, 1990. Jedná se tedy o vnitropodniková technologická pravidla a žalobce nedoložil, že by byla veřejně dostupná, že by byla určena k prodeji nebo katalogizovány v knihovně apod.

Pokud jde o dokument D19 soud ze správního spisu ověřil, že se jedná o technologický předpis slovenské společnosti Doprastav a.s. z října 1999 TčP 234 – Používanie splietaných lán Lp 15,5. V úvodní větě se uvádí, že tento předpis je závazný v celém rozsahu v Doprastav a.s., rozsah závaznosti citovaných norem je v nich uvedený a aktualizovaný ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví SR. Právě z této úvodní věty jednoznačně vyplývá, že tento technologický předpis TčP 234 nebyl určen veřejnosti, ale pouze společnosti Doprastav a.s., soud proto musel přisvědčit žalovanému, že dokument je sice datovaný před datem priority napadeného řešení, avšak bez doloženého zveřejnění. V dokumentu D20 potom doc. Ing. M. Ch., PhD., ředitel společnosti PROJSTAR-PK, spol. s r.o., se sídlem Bratislava, Nad Dunajom 50, uvádí, že je zpracovatelem technologického předpisu Doprastav a.s. z října 1999 TčP 234 – Používanie splietaných lán Lp 15,5, a že tento technologický předpis je součástí certifikace předpínacího systému PROJSTAR a byl spolu s dalšími technologickými předpisy odevzdán v roce 2002 společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. jako zástupce firmy Projstar a uživateli předpínacího systému PROJSTAR v České republice. Nicméně ani citovaný dokument D20 neprokazuje zveřejnění dokumentu D19.

Žalobce přiložil ke svému podání fotokopii z komentáře k zákonu č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích¹, kde se na straně 15 k § 5

¹ Pítra, Vladimír, a kol.: Ochrana průmyslového vlastnictví I., Patentový zákon, Ochrana průmyslových vzorů, Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků a předpisy související, zákon o patentových zástupcích, Komentář, SEVT: Edice Komentované zákony, 1992, str. 15

zákona č. 527/1990 Sb. uvádí, že stav techniky zahrnuje jakékoliv informace zpřístupněné neomezenému okruhu osob. Tyto informace mohou být obsaženy v tiskovinách, jimiž se rozumí jakékoliv rozmnoženiny, zejména však patentové spisy, knihy, časopisy, noviny, ale i vědecko-výzkumné zprávy a firemní literatura (prospekty). Součástí stavu techniky jsou i informace šířené ústním podáním (přednáška) nebo jakýmkoliv jiným způsobem vnímatelným lidskými smysly, tj. např. předvedením, vyobrazením (výkresy), reálným vyhotovením a především předchozím využíváním. Základní podmínkou ovšem je, aby tyto poznatky byly přístupné neomezenému okruhu osob, aby byly objektivně dostupné veřejnosti, přičemž není rozhodné, zdali veřejnost se s nimi skutečně seznámila. Postačí, že se seznámit mohla.

Městský soud v Praze je toho názoru, že žalovaný v inkriminované věci postupoval zcela v souladu s citovaným komentářem. Podle komentáře stav techniky zahrnuje jakékoliv informace zpřístupněné neomezenému okruhu osob, avšak žalobce nijak nedoložil, že by dokumenty D18 a D19 byly zpřístupněné neomezenému okruhu osob, byly tedy objektivně dostupné veřejnosti. Kromě toho soud považuje za nutné upozornit, že technologická pravidla ani technologický předpis nesplňují povahu firemní literatury (prospekty).

Otázka novosti není otázkou skutkovou, nýbrž otázkou právní. Z pohledu patentového práva není rozhodné, že se třetí osoby o dokumentu obsahujícím technické řešení dověděly ale, že se dovědět mohly. Jak se dovědět mohly je pak spekulace, na níž správní rozhodnutí by být postaveno nemělo.

Městský soud v Praze považuje proto za nutné poukázat na rozhodovací praxi Evropského patentového úřadu, (dále jen „EPO“). Podle ustálené judikatury EPO „Nárokovaný vynález není nový, pokud nezahrnuje alespoň jeden podstatný technický znak, ve kterém se liší od stavu techniky. Při ověřování novosti určitého patentového nároku je třeba nejdříve provést rozbor takového nároku s cílem stanovení jeho technických znaků. Poté se určí, zda přípustný stav techniky zahrnuje všechny nárokované technické znaky (rozhodnutí G 0002/88 (Friction reducing additive) ze dne 11. 12. 1989).

V rozhodnutí Stížnostního senátu EPO T 0314/99 (Process and catalyst for polyolefin density and molecular weight control) ze dne 21. 6. 2001 se uvádí, že bylo nepochybné, že diplomová práce byla uložena do archivu chemického oddělení knihovny University v Hamburгу před datem priority. Nicméně diplomová práce uložením do knihovny se nestala veřejně přístupnou, neboť samotné uložení neznamená, že ve stejném čase byla tato diplomová práce katalogizována nebo jinak zpracována tak, aby se o ní veřejnost mohla dozvědět, a protože bez takových informací se veřejnost nedozvěděla o její existenci.

Městský soud v Praze s ohledem na zjištěné skutečnosti, jakož i ustálenou judikaturu, musel souhlasit se stanoviskem žalovaného, že důkazy spočívající ve vnitropodnikových technologických předpisech obecně nejsou určeny veřejnosti, nejsou tedy objektivně dostupné veřejnosti. V inkriminované věci spočívalo důkazní břemeno pouze a výlučně na bedrech žalobce, který svým návrhem vyvolal toto řízení, nicméně toto důkazní břemeno neunesl.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 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 10. března 2015

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová