



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobců: a) **Ing. M. S.**, bytem A., O., b) **J. S.**, bytem A., O., oba zast. JUDr. Radimem Charvátém, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Brno, Lidická 51, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: PROKOP RAIL, a.s., se sídlem Plzeň, Barákova 28/148, IČ: 25292277, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.12.2009, zn. sp. PUV 1996-5975, č.j. PUV 1996-5975/60549/2005/ÚPV

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.12.2009, zn. sp. PUV 1996-5975, č.j. PUV 1996-5975/60549/2005/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení ve výši 17.285,80 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobců advokáta JUDr. Radima Charváta, Ph.D., LL.M.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodl v řízení o rozkladu podaném žalobci proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 11.8.2005 o částečném výmazu užitého vzoru č. 5516 o názvu: „Základní koleje roštu“,

které bylo vydáno na základě návrhu podaného společností PROKOP RAIL, a.s., že prvostupňové rozhodnutí Úřadu se ve výroku mění takto:

Užitný vzor č. 5516 se částečně vymazává z rejstříku užitných vzorů. Nároky na ochranu se stanovují v tomto znění:

„Základní kolejevo-roštná, zejména úrovnových železničních přejezdů, obsahující první soustavu vnitřních základňových desek, volně uložených na patkách kolejnic prostřednictvím vnitřních nosníků, uchycených kloubově na spodních kotevních úchytech a dosedajících na patky kolejnic prostřednictvím patek přes elastické podložky, a druhou soustavu stejně vybavených vnějších základňových desek s vnějšími nosníky, jejichž však strany, navazující na vozovku nebo mezilehlý prostor vícekolejevo-roštného přejezdu, jsou uchyceny v ložích opěrných zídek, vyznačující se tím, že v první soustavě vnitřních základňových desek (1) je vertikální hodnota (X) úrovně podložek (8) patek (11) vnitřních nosníků (5) vzhledem ke spodní ploše vnitřních základňových desek (1) upravena v závislosti na poměru tloušťky (L1) vnitřních základňových desek (1), vzdálenosti (A1) referenčního bodu (B) kolejnic (2) od horní plochy vnitřních základňových desek (1) a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic (2) při jejich daných úklonech, aby při

$(V1 + A1) \geq L1$ byl platný poměr $(V1 + A1) : (X + L1) = 1$,

a při

$(V1 + A1) \leq L1$ byl platný poměr $(V1 + A1) : (L1 - X) = 1$,

přičemž v soustavách vnějších základňových desek (10) je vertikální hodnota (Y) úrovně podložek (8) patek (11) vnějších nosníků (9) vzhledem ke spodní ploše vnějších základňových desek (10) upravena v závislosti na poměru tloušťky (L2) vnějších základňových desek (10), vzdálenosti (A2) referenčního bodu (B) kolejnic (2) od horní plochy vnějších základňových desek (10) a průměrné výšce (V2) příslušného typu kolejnic (2) při jejich daných úklonech, aby při

$(V2 + A2) \geq L2$ byl platný poměr $(V2 + A2) : (Y + L2) = 1$,

a při

$(V2 + A2) \leq L2$ byl platný poměr $(V2 + A2) : (L2 - Y) = 1$,

délka diagonálních konců ramen vnitřních nosníků (5) a vnějších nosníků (9) je vzájemně různá a patky (11) jsou na diagonálních koncích ramen vnitřních nosníků (5) a vnějších nosníků (9) uspořádány přestavitelně.“

Napadené rozhodnutí je v anonymizované podobě dostupné v databázi správních a soudních rozhodnutí na www.upv.cz.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobci domáhali zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) pro jeho nezákonnost. V žalobě namítli, že žalovaný opět porušil konkrétní ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“), zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ve smyslu § 78 odst. 5 soudního řádu správního nerespektoval právní názor Nejvyššího správního soudu vyjádřený v rozsudku ze dne 26.3.2009 sp. zn. 9 As 37/2007. Tímto rozsudkem jmenovaný soud zamítl kasační stížnost žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.1.2008 sp. zn. 11 Ca 273/2006, jímž bylo na základě žalobci podané žaloby zrušeno předchozí rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10.7.2006.

Žalobci se dovolávají ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech, podle kterého musí být návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku 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. Z citovaného ustanovení zákona jednoznačně plyne, že návrh na výmaz musí být odůvodněn věcně, což znamená, že nepostačuje pouze vyjmenovat možné důvody výmazu ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o užitných vzorech. Pouze věcně odůvodněnými výmazovými důvody, k nimž jsou jednoznačně označeny relevantní důkazy, je žalovaný oprávněn se zabývat; ostatní (věcně nepodložené) důvody musí odmítnout bez toho, aniž by sám za navrhovatele nad rámec jeho návrhu věcně odůvodnění vyhledával a nově označoval důkazní prostředky pro jiné důvody. Tento závěr týkající se pravomoci žalovaného potvrzuje i Nejvyšší správní soud, který ve výše zmíněném rozsudku konstatoval následující: *"Ostatně stejně tak přísně je Úřad vázán samotnými důvody návrhu na výmaz a v žádném případě není oprávněn tzv. „jít nad rámec tohoto návrhu“ a konstruovat či vyhledávat důvody pro výmaz ex offio. Nejsou-li důvody návrhu dostatečné, návrh musí být zamítnut, a naopak za situace, kdy v řízení zápisná způsobilost vzoru není prokázána, návrhu na výmaz je třeba vyhovět."* Citovaný závěr nebyl v napadeném rozhodnutí respektován a žalovaný dle názoru žalobců jednal nad rámec svých výše vymezených pravomocí. V úvodní části návrhu na výmaz užitného vzoru ze dne 24.1.2005, který podala osoba zúčastněná na řízení, jsou sice vyjmenovány veškeré v úvahu přicházející důvody pro výmaz ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech, leč z tohoto výčtu možných důvodů pro výmaz není patrné, proti kterému nároku by měl být ten který důvod použit, neboť technické řešení dle užitného vzoru se skládá ze čtyř nároků, a tudíž ze čtyř dílčích technických řešení. V úvodní části návrhu na výmaz je dále uveden pouze seznam důkazních prostředků, aniž by bylo zřejmé, k prokázání jakého důvodu má být ten který důkaz použit. Pokud se týká důkazních prostředků (dokumentů označených jako D1 až D17), žalovaný již ve svých předchozích rozhodnutích dospěl k závěru, s nímž se žalobci ztotožňují, že až na dva dokumenty (D14 - kopie článku „Železniční přejezdy“ z časopisu Nová železniční technika a D16 - patent CZ233422) jsou zbývající důkazy z formálního hlediska irelevantní.

Z odůvodnění návrhu na výmaz vyplývá jen to, že osoba zúčastněná na řízení požaduje a věcně odůvodňuje výmaz toliko hlavního nároku, a to pouze z důvodu předzveřejnění (tj. nesplnění novosti jakožto jedné z elementárních podmínek pro ochranu užitným vzorem dle ustanovení § 1 zákona o užitných vzorech). Navrhovatel výmazu se pak dále omezuje na pouhé konstatování toho, že užitný vzor není dle jeho názoru technickým řešením a není průmyslově využitelný. Kromě překážky novosti jakožto výmazového důvodu tedy nejsou ostatní v návrhu zmíněné důvody pro výmaz hlavního nároku věcně odůvodněny a nejsou pro ně ani předloženy důkazní prostředky.

Z výše uvedeného dle žalobců plyne, že žalovaný se měl na základě předmětného návrhu na výmaz zabývat tím, zda technické řešení chráněné užitným vzorem bylo předzveřejněno v dokumentech předložených k prokázání existence tohoto důvodu zúčastněnou osobou na řízení. Jestliže by Úřad dospěl k závěru, že namítané dokumenty nejsou na překážku novosti, měl návrh na výmaz užitného vzoru v celém rozsahu zamítnout.

Oproti prvoinstančnímu rozhodnutí dal orgán rozhodující o rozkladu v napadeném rozhodnutí žalobcům za pravdu v tom, že v patentu č. 233422 (jednom z namítaných dokumentů – D16) skutečně není zobrazeno technické řešení dle hlavního nároku užitného vzoru, a to ani z části, neboť z tohoto namítaného materiálu není nikterak zřejmé, že by konstrukce v něm obsažená byla uspořádána k průměrné výšce kolejnice při jejích daných úklonech, a to ani pro zde zobrazenou variantu poměru výšky kolejnice a zádlazbové desky. Na základě tohoto zjištění měl žalovaný návrh na výmaz zamítnout, což se však nestalo. Místo toho začal žalovaný zcela nad rámec návrhu na výmaz zkoumat, zda technické řešení

chráněné užitným vzorem přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, aniž by navrhovatel tento důvod výmazu věcně odůvodnil a označil důkazy k prokázání jeho existence. Na základě této své vlastní iniciativy žalovaný naznal, že stanovení průměrné výšky kolejnice při jejích daných úklonech je nasnadě jsouci, nepřekračuje pro odborníka v oboru rámec odborné dovednosti, a tudíž je takovýto odborník schopen uspořádat i přejezdovou soustavu dle namítaného patentu k průměrné výšce kolejnice V1 a V2 při jejích daných úklonech tak, jak je definováno hlavním nárokem užitného vzoru. Konstatování Úřadu, že stanovení průměrné výšky kolejnice je pouhou odbornou dovedností, je v tomto výmazovém řízení zcela irelevantní, jelikož stanovení této průměrné hodnoty není předmětem technického řešení dle napadeného užitného vzoru a navíc tato námitka není ani uvedena v návrhu na výmaz, a proto ji nelze ve výmazovém řízení vůbec použít. Žalovaný svým postupem překročil své pravomoci a porušil principy, na nichž stojí řízení o výmazu užitného vzoru ve smyslu ustanovení § 17 a násl. zákona o užitných vzorech, přičemž nerespektoval právní názor obsažený v rozsudku Nejvyššího správního soudu. Žalovaný se tak místo ústředního orgánu státní správy, který může činit jen to, co mu zákon umožňuje, stylizoval do role spolunavrhovatele výmazu nadaného rozhodovací pravomocí. Nad rámec toho, co zúčastněná osoba na řízení ve svém návrhu odůvodnila a prokázala, žalovaný sám tomuto subjektu pomohl tím, že místo něj vymyslel argumenty v jeho prospěch a na základě těchto argumentů rozhodl o částečném výmazu užitného vzoru, kterým omezil rozsah ochrany užitného vzoru, k němuž žalobcům náležela výlučná práva. Takové jednání správního orgánu dle názoru žalobců jednoznačně konstituuje protiprávní stav, který by měl být napraven. Postup žalovaného by totiž mimo jiné znamenal, že jakémukoli navrhovateli postačuje uvést pouze jednu větu, z níž vyplýne jeho žádost na výmaz užitného vzoru ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a), k němuž přiloží dokumenty, které mají ono jednoduché tvrzení v uvedené větě prokazovat. Úřad pak již sám předložené dokumenty prostuduje, zanalyzuje, vyhodnotí, vymyslí argumenty na podporu výmazových důvodů, nově označí důkazy, rozhodne a vše náležitě odůvodní.

Žalobci dále namítli, že se kromě výše uvedeného v žádném případě neztotožňují s tím, že technické řešení chráněné jejich užitným vzorem nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, jak rozhodl žalovaný. Úřad může z uvedeného důvodu rozhodnout o výmazu užitného vzoru - úplném či částečném - pouze tehdy, pokud zřejmost pro odborníka v daném oboru zcela jasně vyplývá z namítaných dokumentů. Jestliže tato zřejmost z navrhovatelem předložených dokumentů a z odůvodnění jeho návrhu na výmaz nevyplývá, nemůže žalovaný napadený užitný vzor, respektive jednotlivý nárok, vymazat. V této souvislosti žalobci opět zdůraznili, že osoba zúčastněná na řízení výmazový důvod spočívající v nepřesazení rámce pouhé odborné dovednosti věcně neodůvodnila a ani neoznačila žádný důkaz k prokázání jeho naplnění. O posouzení vynálezecké činnosti v případě vynálezů, což je vyšší standard než kritérium pouhé odborné dovednosti u užitných vzorů, hovoří část B, kap. III., odst. 1.1.3 metodických pokynů Úřadu následovně: *„Zatímco novost lze hodnotit zásadně na podkladě jednotlivého pramene informací a kombinace více pramenů informací je nepřípustná, při hodnocení vynálezecké činnosti je naopak možné uplatnění dvou a více informačních pramenů. Omezující podmínkou je to, že i sama kombinace jednotlivých pramenů ze stavu techniky je pro odborníka v dané oblasti techniky zřejmá. ... Průzkumový pracovník musí prokázat, že průměrný odborník by nevyhnutelně kombinací znaků dvou dokumentů došel k závěru o zřejmosti. ... Bez prokázání zřejmosti kombinace jednotlivých znaků nelze tuto kombinaci úspěšně namítat při hodnocení vynálezecké činnosti - jedná se o tzv. mozaikovou námitku. ... Při hodnocení vynálezecké činnosti, resp. nezřejmosti se vychází z presumpce nezřejmosti. Pokud úřad pomocí důkazů neprokáže zřejmost přihlášeného vynálezu, vychází se z toho, že daný vynález je výsledkem vynálezecké činnosti.“* Aby tedy mohla být prokázána

zřejmost technického řešení dle hlavního nároku užitného vzoru, musel by navrhovatel předložit k původnímu patentu CZ 233422 ještě jiný důkazní prostředek, ze kterého by bylo zřejmé, že již před podáním přihlášky napadeného užitného vzoru někde existovalo uspořádání přejezdové konstrukce uložené na patě kolejnice, jejíž dílce byly uspořádány k průměrné výšce kolejnice při jejich daných úklonech, tj. že již dříve existovala tato vzájemná závislost uspořádání. Teprve na základě těchto minimálně dvou důkazních prostředků by pak bylo možno prokazovat, že jejich kombinace by mohla nevyhnutelně vést odborníka v oboru železničních přejezdů ke zřejmému závěru, tj. uspořádání přejezdové konstrukce, jejíž dílce jsou uloženy na patě kolejnice prostřednictvím nosníků (viz namítaný patent CZ 233422) a jsou tvarově uspořádané k průměrné výšce kolejnice při jejich daných úklonech tak, jak je definované hlavním nárokem užitného vzoru, přičemž takto uspořádaná konstrukce musí dále splňovat podstatu technického řešení – její dílce musí být tvarově uspořádány pouze k typu kolejnice bez ohledu na její úklon. Žádná taková kombinace důkazních prostředků nebyla navrhovatelem výmazu v jeho návrhu předložena, namítána a ani posuzována, a to k žádnému důvodu v návrhu na výmaz uvedenému. Žalovaný proto nemohl dospět k závěru, že technické řešení chráněné užitným vzorem nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, i kdyby byl tento důvod navrhovatelem výmazu v jeho návrhu věcně odůvodněn.

Žalobci se neztotožňují ani s názorem žalovaného ohledně prokazování právního zájmu navrhovatele v případě výmazu užitného vzoru po jeho zániku. Dle § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech lze výmaz užitného vzoru provést i po jeho zániku, prokáže-li navrhovatel právní zájem. Žalovaný argumentuje tím, že navrhovatel musí prokázat právní zájem pouze tehdy, pokud podává návrh na výmaz užitného vzoru, který již zanikl. Tento závěr dle mínění žalobců odporuje dikci citovaného ustanovení zákona o užitných vzorech, podle níž na základě argumentu a contrario nemůže Úřad vymazat užitný vzor po jeho zániku bez prokázání právního zájmu ze strany navrhovatele, a to bez ohledu na to, v jakém okamžiku (před podáním návrhu nebo až poté) k zániku užitného vzoru dojde. Podpůrným důvodem svědčícím ve prospěch uvedené interpretace je to, že samotným podáním návrhu ještě k žádnému výmazu užitného vzoru nedochází a ani dojít nemusí. K tomu žalobci podotkli, že právní úprava výmazu užitných vzorů a zrušení patentu z hlediska prokázání právního zájmu se odlišují, jelikož dle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, se prokázání právního zájmu po zániku patentu váže k okamžiku podání návrhu.

Pokud žalovaný argumentuje tím, že délka řízení o výmazu užitného vzoru nemůže jít k tíži navrhovatele, stejně tak platí, že tato délka nemůže jít k tíži vlastníků užitného vzoru (žalobců). Smyslem ustanovení § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech je, aby bezdůvodně nedocházelo k výmazům užitných vzorů, které již neplatí. Vzhledem ke zpětným účinkům může mít takový výmaz pro vlastníky užitných vzorů vážné následky, mimo jiné ekonomické. Na základě interpretace uvedeného ustanovení provedené žalovaným by se navrhovatel mohl své povinnosti prokázat právní zájem jednoduše vyhnout tím, že by svůj návrh podal byť jen jeden den před zánikem užitného vzoru, i když by užitný vzor byl vymazán úplně či částečně až po několika letech od podání návrhu, a to se zpětnými účinky (ex tunc). V dané souvislosti žalobci podotkli, že řízení o výmazu bylo zásadně prodlouženo již samotným navrhovatelem, který tento návrh na výmaz podával opakovaně, přičemž mnohdy z nesmyslných důvodů a bez relevantních důkazních prostředků; první návrh na výmaz byl podán patentovým zástupcem Ing. Vladimírem Čmejlovičem již dne 18.9.2003. Dle názoru žalobců osoba zúčastněná na řízení svůj právní zájem na výmazu užitného vzoru neprokázala, ač jej s ohledem na výše uvedené byla povinna prokázat. Ohledně argumentace související s touto záležitostí žalobci

odkázali na své „Vyjádření vlastníků užitého vzoru č. 5516 k předloženému důkazu týkajícího se prokázání právního zájmu navrhovatele výmazu tohoto užitého vzoru“ ze dne 7.10.2009.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že návrh na výmaz předmětného užitého vzoru byl opřen o tvrzení, že technické řešení podle užitého vzoru CZ 5516 U1 nebylo nové a/nebo nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Návrh na výmaz podal navrhovatel rovněž i proto, že řešení obsažené v užitém vzoru CZ 5516 U1 není technickým řešením a není průmyslově využitelné. Na straně 4 a 5 tohoto návrhu v rámci jeho odůvodnění jsou pak uvedeny důvody, pro které navrhovatel výmazu pokládá řešení obsažené v užitém vzoru za předuvedené a proč dané řešení pokládá za řešení netechnické a průmyslově nevyužitelné. V průběhu řízení bylo shledáno, že z namítaných dokumentů je relevantní pro toto tvrzení patent/autorské osvědčení č. 233422 udělený v bývalém Československu, zveřejněný dne 13.8.1984 (navrhovatelem označený D16) a dále pak článek „Železniční přejezdy“ z časopisu Nová železniční technika 1994/1 (navrhovatelem označený jako D14) a sdělení Ing. V. S., přednosty traťové distance, a Ing. J. P., ze dne 23.1.1992, potvrzující realizaci přejezdu dle patentu (autorského osvědčení) č. 233422 (navrhovatelem označené jako D15). Jak vyplývá z dosavadní aplikace zákona o užitečných vzorech, řízení o výmazu užitého vzoru je řízením návrhovým a koncentrovaným, neboť tento zákon v § 18 odst. 2 stanoví, že 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. Jak vyplývá z rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 5 A 26/96, taxativně uvedené důvody pro výmaz užitého vzoru z rejstříku jsou uvedeny v § 17 téhož zákona. Pokud navrhovatel jako důvod výmazu uvedl nedostatek novosti, nepřesahující pouhé odborné dovednosti, netechničnost řešení a průmyslovou nevyužitelnost, stanovil tím rozsah přezkumu správnosti zápisu daného užitého vzoru do rejstříku, totiž porušení všech podmínek ochrany užitečných vzorů, jak jsou stanoveny v § 1 zákona o užitečných vzorech. Úřad je vázán tímto návrhem a nemůže selektivně rozhodnout, že pokud námitka nenovosti neobstojí, neobstojí celý návrh na výmaz napadeného užitého vzoru. Neobstojí proto názor žalobců, že pokud se odůvodnění návrhu na výmaz týkalo jen otázky novosti, nebyl návrh na zkoumání přesahující pouhé odborné dovednosti věcně odůvodněn, neboť věcné zdůvodnění je dáno již poukazem na tento důvod, pokud jeho oprávněnost lze z předložených důkazů dovodit.

Námitka, že napadený užitečný vzor není technickým řešením, popřípadě není průmyslově využitelný, nebyla již z návrhu na výmaz opodstatněná, neboť navrhovatel sám dané řešení označil jako „technické“, když jej zařadil do stejné oblasti techniky jako řešení chráněné autorským osvědčením č. 233422, a jednak pokud na důkaz nenovosti napadeného užitého vzoru uvedl, že vynález chráněný autorským osvědčením ze shodné oblasti techniky byl dvakrát realizován. Otázka, že by Úřad nerozhodl i o takto označených důvodech pro výmaz užitého vzoru, nebyla předmětem žádného z dosud proběhlých soudních řízení v dané věci a není ani žalobní námitkou v nynějším řízení. Pokud tedy Úřad v řízení na návrh zkoumal splnění/nesplnění podmínek zápisné způsobilosti užitého vzoru v rozsahu, který navrhovatel označil, nepřekročil svou pravomoc a neporušil ani zákon o užitečných vzorech či správní řád. Ani námitce, že by k výmazu užitého vzoru stačila jedna věta v návrhu, nelze přisvědčit, neboť odůvodněnost tohoto návrhu musí vyplynout z předložených důkazů, přičemž pro rozhodnutí Úřadu, který je v dané věci orgánem příslušným, ve věci samé není rozhodné odůvodnění, resp. názor navrhovatele, ale okolnost, zda z předložených důkazů jím předestíraná tvrzení vyplývají.

Pokud jde o předchozí soudní rozhodnutí vydaná v této věci, soudy při přezkumu jimi zrušeného správního rozhodnutí stanovily, že Úřad při částečném omezení užitého vzoru není oprávněn nejen jít nad rámec uplatněných důvodů (s čímž se Úřad ztotožňuje a plně tuto zásadu uplatňuje), ale ani sám nově formulovat nároky na ochranu, ale pouze je odebírat, přičemž po „odebrání“ nároků na ochranu je pak dále povinen zkoumat, zda s ohledem na uplatněné omezení je užitečný vzor průmyslově využitelný.

Žalovaný má dále za to, že žalobci zřejmě nesprávným způsobem pochopili část metodických pokynů, které Úřad vydal pro vnitřní potřebu k sjednocení práce průzkumových a dalších jeho útvarů. Část metodických pokynů uvedených v žalobě stanoví, že zatímco novost technického řešení nelze prokazovat kombinací znaků uvedených v různých namítaných dokumentech, pro námitku nepřesazení rámce pouhé odborné dovednosti namítané dokumenty lze kombinovat (tzv. mozaiková námitka). Možnost kombinovat různé namítané dokumenty k průkazu nezřejmosti (u patentů) nebo přesazení rámce pouhé odborné dovednosti (u užitečných vzorů) však v žádném případě neznamená, že je povinností Úřadu existenci daného výmazového důvodu nepřiznat, pokud by jeho oprávněnost byla shledána jen z jednoho z namítaných dokumentů.

K žalobní námitce stran nutnosti prokázání právního zájmu navrhovatele na výmazu již zaniklého užitého vzoru žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že dle § 17 odst. 4 zákona o užitečných vzorech jakoby nasvědčuje tomu, že i samotný výrok o výmazu po zániku ochrany užitého vzoru je závislý na existenci právního zájmu navrhovatele výmazu. Takovýto výklad právní normy je však čistě formalistický. Uvedené ustanovení má bránit zbytečnému správnímu řízení v případě, že předmět ochrany již zanikl, nemůže být ale na překážku vydání rozhodnutí v řízení, které započalo před zánikem užitého vzoru, který může nastat tím, že uplyne doba jeho platnosti, stejně jako tím, že se ho jeho majitel vzdá. Navrhovatel výmazu předmětného užitého vzoru byl přesto požádán o průkaz svého právního zájmu, což učinil dne 14.9. 2009, tj. před vydáním napadeného rozhodnutí, když sdělil, že jeho právní zájem je dán probíhajícím soudním sporem o náhradu škody mezi majiteli užitého vzoru a navrhovatelem výmazu.

Žalovaný má rovněž za to, že existenci právního zájmu není třeba posuzovat jako v civilním řízení, které pro žalobu o určení, zda určité právo je či není, vyžaduje existenci naléhavého právního zájmu a tato „naléhavost“ je předmětem soudcovské úvahy. V daném řízení postačí konstatování, že pokud na výsledku výmazového řízení závisí reálně existující (nikoli jen minulé) práva a povinnosti třetích osob, je právní zájem dán. Mimoto žalobci existenci právního zájmu navrhovatele na výmazu užitého vzoru sami doložili rovněž svou žádostí o přiznání odkladného účinku žalobě, v níž argumentovali probíhajícím sporem o náhradu škody, ve kterém jsou žalobci stranou žalovanou a žalobcem je osoba zúčastněná na řízení, tj. navrhovatel výmazu. I možnost uplatnění nároku na náhradu škody v civilním řízení, pokud existence takové škody je přímo závislá na existenci průmyslového práva, je - bez ohledu na výsledek takové pře - dostatečným právním zájmem, aby bylo rozhodnuto o výmazu užitého vzoru, který má účinky ex tunc, na rozdíl od zániku užitého vzoru, který má účinky ex nunc.

Žalovaný uzavřel, že řízení o výmazu užitého vzoru proběhlo lege artis, správní orgán se v něm řádně vyrovnal s návrhem na výmaz při respektování právního názoru Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu v dané věci a jeho úvaha je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná, přičemž na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

Osoba zúčastněná na řízení se připojila k návrhu žalovaného, aby soud žalobu zamítl. Ve svém vyjádření k věci samé označila žalobu za nedůvodnou a veskrze tendenční. Tendenční úmysl žalobců je dle osoby zúčastněné na řízení zcela zřejmý ze žalobního bodu, který se týká prokazování právního zájmu na výmazu užitného vzoru po jeho zániku a který stojí proti smyslu zákonné normy umožňující průchod práva i po zániku užitného vzoru. Vznik práva k užitnému vzoru je nerozlučně spojen s jeho nabytím právním subjektem zcela nezávisle na ostatních, avšak vždy za podmínek určených právním řádem. Z povahy věci vyplývá, že v případě užitného vzoru se jedná o právo originální, jehož přiznání závisí na splnění všech zákonem stanovených podmínek pro jeho vznik. Stejně tak zákonem stanoveným způsobem toto právo zaniká. Je-li zákonem stanovena možnost výmazu užitného vzoru i po jeho zániku, je právní zájem založen nepochybně každému, kdo je vadným stavem krácen na svých právech již tím, že monopol těžení napadeného užitného vzoru je nezřejmý nebo neurčitý. Žalobci prezentovaný názor o možnosti výmazu užitného vzoru s účinky *ex tunc* až po několika letech od podání návrhu a námitka o možných vážných následcích, mimo jiné i ekonomických, je s odkazem na shora uvedené nutné odmítnout, přičemž v žalobě uvedená tvrzení značí možné nepochopení principu originálního nabývání práva k užitnému vzoru („*originaria adquisitio*“) a podmínek pro těžení monopolu. Osoba zúčastněná na řízení považuje provedené řízení o výmazu užitného vzoru a napadené rozhodnutí za správné a v souladu se zákonem. Je přesvědčena, že Úřad se řádně vyrovnal s návrhem na výmaz při respektování právního názoru Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu.

V replice k vyjádření žalovaného žalobci zásadně odmítli názor žalovaného, že věcné odůvodnění (návrhu na výmaz užitného vzoru) ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech je dáno již poukazem na důvod výmazu, pokud jeho oprávněnost lze z předložených důkazů dovodit. V této souvislosti žalobci podotkli, že z návrhu na výmaz ani nikterak nevyplývá, který důvod z taxativně vyjmenovaných důvodů v jeho preambuli má být použit pro výmaz technického řešení dle hlavního nároku a který pro nároky závislé. Uvedená interpretace žalovaného je v příkrém rozporu s dikcí citovaného ustanovení, z níž jednoznačně vyplývá, že každý výmazový důvod musí být relevantním způsobem odůvodněn a k prokázání takového zdůvodnění předloženy důkazní prostředky. Smysl dané právní úpravy spočívá mimo jiné v tom, aby se ke zdůvodnění každého důvodu pro výmaz včetně důkazů mohl vlastník užitného vzoru kvalifikovaně vyjádřit, jak předpokládá § 18 odst. 3 citovaného zákona. Po majiteli užitného vzoru nelze požadovat, aby v případě absentujícího věcného odůvodnění spekoval o naplnění vyjmenovaných důvodů a dovozoval, kterým z předložených důkazů má být ten který důvod prokazován. Vzhledem k tomu, že řízení o výmazu užitného vzoru je řízením návrhovým, tedy řízením *inter partes*, je žalovaný v návaznosti na vyjádření majitele užitného vzoru oprávněn posoudit pouze to, zda věcné odůvodnění každého jednotlivého důvodu pro výmaz spolu s důkazy k prokázání jeho existence zakládá naplnění daného důvodu a podle toho rozhodnout. Žalovaný naopak ve smyslu předmětné právní úpravy nesmí z vlastního podnětu důkazní prostředky uvedené v návrhu přiřazovat k jednotlivým věcně nezdůvodněným důvodům výmazu a suplovat navrhovatele v tom, že z těchto důkazních prostředků ve svém rozhodnutí důvod pro výmaz věcně odůvodní, což žalovaný v dané věci učinil.

Žalobci poukázal na to, že sám žalovaný ve svém vyjádření k žalobě potvrdil, že návrh na výmaz podaný navrhovatelem (osobou zúčastněnou na řízení) neobsahuje odůvodnění toho, proč předmětné technické řešení nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Z toho vyplývá, že pro naplnění daného důvodu ani nebyly označeny konkrétní důkazy prokazující přítomnost takového důvodu. Za takové situace měl žalovaný pouze jednu možnost, a to zabývat se jediným věcně odůvodněným výmazovým důvodem spočívajícím v nesplnění

podmínky novosti, pro který byly předloženy důkazy. Vzhledem k tomu, že žalovaný dospěl k závěru o nepředvedení technického řešení chráněného užitným vzorem, měl návrh na výmaz tohoto užitého vzoru zamítnout. Místo toho nad rámec svých pravomocí pomohl navrhovateli tím, že ve svém rozhodnutí důvod nepřesahování pouhé odborné dovednosti sám věcně odůvodnil včetně doplnění nových námitek a v důsledku toho rozhodl v neprospěch žalobců, čímž porušil princip rovnosti účastníků správního řízení.

Žalobci dále uvedli, že jsou samozřejmě srozuměni s tím, že žalovaný je oprávněn vymazat užitný vzor úplně či částečně z důvodu nepřesahování rámce pouhé odborné dovednosti pouze na základě jednoho dokumentu. Tento výmaz by však bylo možné provést pouze v případě, pokud by namítaný důkaz plně a beze zbytku obsahoval napadené technické řešení, u kterého jde o pouhé dimenzování, o kinematické převrácení, o definici konkrétního materiálu, případně o variantu známého řešení (viz str. 36-37 části „B“, kapitoly III., oddílu 1.1.3 metodických pokynů žalovaného), přičemž napadené technické řešení by nepřinášelo k namítanému materiálu žádný nový technický účinek. Za takový dokument však rozhodně nelze považovat patent č. 233422. Žalovaný by k tomuto dokumentu musel mít k dispozici ještě další důkaz, z jejichž kombinace by vyplynula zřejmost daného technického řešení, resp. skutečnost, že takové řešení nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný však při hledání odůvodnění výmazového důvodu nepřesahování rámce pouhé odborné dovednosti a jeho prokázání vnesl do řízení novou námitku ve formě svého argumentu, že stanovení průměrné výšky kolejnice je nasnadě jsoucí a nepřesahuje pro odborníka rámec odborné dovednosti. Na základě tohoto konstatování se pak sám, nad rámec návrhu na výmaz, snažil dokázat, že ve spojení s navrhovatelem namítaným patentem č. 233422 nepřekračuje technické řešení dle hlavního nároku užitého vzoru č. 5516 rámec odborné dovednosti, přičemž se, jak sám uvádí, neztotožnil s hodnocením důkazních prostředků v předchozích rozhodnutích, zejména s tím, že namítaný patent obsahuje plně a beze zbytku část nárokováného technického řešení dle hlavního nároku užitého vzoru č. 5516. Tím se tento důkazní materiál stal sám o sobě pro výmaz ze všech dostupných výmazových důvodů nepoužitelný. Vzhledem k tomu, že navrhovatel v návrhu na výmaz neoznačil žádný další relevantní důkaz, který by ve spojení s namítaným patentem prokazoval zřejmost technického řešení dle hlavního nároku užitého vzoru č. 5516, vytvořil žalovaný sám novou námitku ve formě pouhého argumentu, na základě kterého pak ve spojení s namítaným patentem dovodil, že technické řešení dle hlavního nároku užitého vzoru č. 5516 údajně nepřesahuje rámec odborné dovednosti, přičemž z návrhu na výmaz nikterak nevyplývá, že by měl být namítaný patent č. 233422 použit jako důkaz pro výmaz hlavního nároku napadeného užitého vzoru z důvodu nepřekročení rámce odborné dovednosti. Uvedenou novou konstrukci výmazového důvodu provedl žalovaný teprve v druhé instanci výmazového řízení, čímž porušil ustanovení § 17 a § 18 zákona o užitných vzorech a dále ustanovení správního řádu tím, že žalobcům neumožnil před rozhodnutím se k uvedeným námitkám vyjádřit a v neposlední řadě také tím, že nad rámec návrhu na výmaz podaného osobou zúčastněnou na řízení odůvodnil výmaz užitého vzoru nepřesahováním rámce pouhé odborné dovednosti, přičemž pro tento důvod sám označil důkazní prostředky. Pokud by zdůvodnění výmazu tím, že stanovení průměrné výšky kolejnice ve spojení s namítaným patentem č. 233422 údajně evokuje průměrného odborníka v oboru k řešení dle hlavního nároku užitého vzoru č. 5516, a ten tudíž nepřekračuje rámec odborné dovednosti, bylo shledáno za akceptovatelné, nebylo by možné vytvořit žádné technické řešení překračující rámec pouhé odborné dovednosti, neboť každé technické řešení se skládá ze samo o sobě známých prvků a závislostí. Proto lze konstatovat, že žalovaný vymazal hlavní nárok užitého vzoru č. 5516 mimo jiné také v rozporu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech, jelikož na základě návrhu na výmaz, zejména pak z jeho věcné argumentace, nebylo bez dalšího prokázáno, že by technické řešení chráněné

tímto nárokem nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Pokud by žalobci měli možnost se k takto nově vykonstruovanému odůvodnění výmazového důvodu ze strany žalovaného vyjádřit, zcela jistě by prokázali, že se u hlavního nároku užitného vzoru č. 5516 o nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti nejedná.

V daném řízení o výmazu užitného vzoru je dle mínění žalobců zcela irelevantní tvrzení žalovaného o tom, že stanovení průměrné výšky kolejnice je pouhou odbornou dovedností, jelikož stanovení této průměrné hodnoty není předmětem technického řešení dle napadeného užitného vzoru. Předmětem technického řešení dle daného užitného vzoru je uspořádání přejezdové konstrukce, přičemž při posuzování zřejmosti tohoto řešení není vůbec směřodátne, jak složité stanovení této průměrné výšky kolejnice je. Navíc tato námitka není ani uvedena v návrhu na výmaz, a proto ji nelze ve výmazovém řízení vůbec použít.

Žalobci dále konstatovali, že na straně 23 metodických pokynů Úřadu pro patentová řízení, část „A“, kapitola III se uvádí: „*Silným argumentem přihlašovatele ve prospěch závěru o nezřejmosti přihlášeného vynálezu je např. důkaz o tom, že objektivní možnost navrhnout takové řešení existovala dlouho před podáním přihlášky, protože již dávno byly známy všechny nezbytné předpoklady pro zdánlivě zřejmý závěr, ale nikdo jej nenavrhoval. Přitom daný vynález poskytl díky svému využití jistý technickohospodářský a komerční efekt.*“ Technické řešení dle patentu č. 233422 bylo stavem techniky od 12.4.1983 a užitný vzor č. 5516 byl přihlášen dne 12.11.1996, tedy po 13,5 letech. V tomto období byly provozovány přejezdy podle patentu č. 233422, přičemž toto technické řešení bylo prezentováno na sympoziích pro odbornou veřejnost a publikováno v odborných časopisech. Za uvedených 13,5 roku žádný odborník v dané oblasti techniky nepřišel na myšlenku provést známé technické řešení základky kolejového roštu dle patentu č. 233422 tak, aby bylo univerzální pro oba zavedené úklony kolejnic v poměru 1:20 a 1:40. Byli to žalobci, kteří svou tvůrčí činností vytvořili technické řešení, na základě něhož se stalo dříve používané technické řešení plně univerzálním pro oba úklony kolejnic, což zde předtím nebylo. Tato skutečnost evidentně svědčí o nezřejmosti technického řešení chráněného užitným vzorem žalobců

Žalobci v replice setrvali na stanovisku, že po skončení ochrany užitného vzoru žalovaný na základě § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech nemůže vymazat užitný vzor, pokud navrhovatel neprokáže právní zájem, a to bez ohledu na to, zda byl návrh na výmaz podán před či po uplynutí ochrany užitného vzoru. I kdyby soud s tímto jejich závěrem nesouhlasil, mají za to, že v dané věci nedošlo ze strany navrhovatele (osoby zúčastněné na řízení) k prokázání právního zájmu. V této souvislosti poukázali na to, že právo osoby zúčastněné na řízení domáhat se náhrady škody v souvislosti se zákazem plynoucím z předběžného opatření plyne přímo z ustanovení § 77a odst. 1 občanského soudního řádu a tento nárok je zcela nezávislý na případném výmazu užitného vzoru v budoucnu. Pro soudní řízení iniciované osobou zúčastněnou na řízení je zcela nepodstatné, zda byl užitný vzor č. 5516 po jeho zániku částečně či úplně vymazán. Relevantní je pouze to, že na základě tehdy platného užitného vzoru Krajský soud v Plzni vydal předběžné opatření, které zaniklo z důvodu zpětvzetí žaloby ze strany vlastníků užitného vzoru z důvodu ukončení jeho platnosti.

V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

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

Podle § 17 odst. 1 zákona o užitných vzorech na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku

- a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3,
- b) je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti,
- c) jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru.

Podle § 17 odst. 2 zákona o užitných vzorech výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.

Podle § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru (§ 16), prokáže-li navrhovatel právní zájem.

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

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

Žalobci právem namítají, že žalovaný při vydání napadeného rozhodnutí v rozporu s § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech sám dovozoval věcné důvody pro výmaz užitného vzoru, které nebyly v návrhu na výmaz uplatněny, a na jejich základě pak rozhodl o částečném výmazu napadeného užitného vzoru.

V souzené věci je dle názoru soudu zcela na místě poukázat na relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru. V rozsudku ze dne 15.7.2009 č.j. 6 As 2/2009 – 112 Nejvyšší správní soud dovodil, že „řízení o výmazu užitného 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 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.“ 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 užitného vzoru, které nebyly uplatněny v původním návrhu, tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důvody výmazu navrhovatelem neuplatněné. V návrhovém řízení o výmaz užitného 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 stačil 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 nepřipustné, 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 užité 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 užité vzor vymazán z rejstříku, konkrétně formulovat již v návrhu na výmaz; k jakémukoliv jejich pozdějšímu doplňování nemůže správní orgán přihlížet, ani nemůže za navrhovatele sám domýšlet a formulovat jiné, v návrhu neuplatněné důvody.

V souzené věci osoba zúčastněná na řízení svůj návrh ze dne 24.1.2005 na výmaz předmětného užitého vzoru podala „z důvodu § 17 odst. 1 písm. a) zák. 478/1992 Sb., v platném znění, neboť technické řešení podle užitého vzoru CZ 5516 U1 nebylo v době svého přihlášení schopno ochrany užitém vzorem podle § 1 zák. 478/1992 Sb., protože nebylo nové a/nebo nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti.“ Navrhovatel současně uvedl, že návrh na výmaz podává zároveň i proto, že řešení obsažené v užitém vzoru CZ 5516 U1 není technickým řešením a není průmyslově využitelné. Své „námitky“ navrhovatel opřel o stav techniky představovaný CZ patentem 233422 a skutečností, že před podáním přihlášky napadeného užitého vzoru CZ 5516 U1 byly podle CZ 233422 postaveny dva přejezdy, na nichž je řešení podle napadeného užitého vzoru CZ 5616 U1 použito. V odůvodnění návrhu na výmaz pak navrhovatel konstatoval, že oba dokumenty (jak napadený užité vzor, tak CZ patent 233422 se týkají stejné oblasti techniky a mohou být dále porovnávány z hlediska novosti znaků význakové části prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru. Toto porovnání učiněné navrhovatelem je obsahem další části odůvodnění návrhu na výmaz. Z něj navrhovatel následně dovozuje (na str. 4 návrhu), že „z výše uvedeného vyplývá, že řešení podle prvního nároku užitého vzoru CZ 5516 U1 je zcela předzveřejněno starším CZ 233422, neboť z CZ 233422 jsou patrné všechny znaky předvýznakové části i význakové části prvního nároku na ochranu užitého vzoru CZ 5516 U1.“ Návrh na výmaz pak pokračuje tvrzením navrhovatele, že kromě toho bylo podle autorského osvědčení 233422 realizováno několik přejezdů před datem podání přihlášky užitého vzoru CZ 5516 U1, které navrhovatel příkladmo zmiňuje s tím, že datum jejich realizace dokládá zprávou přednosty traťové distance v Šumperku z 23.1.1992, která je přiložena jako důkaz D15. Známost přejezdů podle CS 233422 dle navrhovatele vyplývá i z obr. 4 a 5 D14, který je článkem „Železniční přejezdy“ z časopisu Nová železniční technika, který byl publikován v roce 1994. Navrhovatel uvádí, že na obr. 4 D13 jsou rovněž seznatelné všechny znaky nároku 1 užitého vzoru CZ 5516 U1. Z uvedeného podle navrhovatele výmazu zároveň také vyplývá, že užité vzor CZ 5516 U1 není technickým řešením a není průmyslově využitelný, neboť znaky nezávislého nároku 1 platí za všech okolností a neplní cíl technického řešení, který je definován v prvním odstavci na straně 2 užitého vzoru CZ 5516 U1.

V dané věci je podstatné, že návrh na výmaz předmětného užitého vzoru neobsahuje naprosto žádné věcné argumenty, které by odůvodňovaly úvodní tvrzení navrhovatele, že technické řešení podle užitého vzoru CZ 5516 U1 v době svého přihlášení nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Navrhovatel v návrhu na výmaz napadeného užitého

vzoru vůbec neuvedl, jaké znaky či prvky technického řešení chráněného napadeným užitným vzorem byly pro odborníka na danou oblast v době přihlášky užitého vzoru zjevné a z čeho tak soudí. Z návrhu proto nelze seznat, na základě jakých skutkových důvodů navrhovatel tvrdí, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Toto (ničím neodůvodněné) tvrzení navrhovatele výmazu se navíc jeví jako rozporné za situace, kdy navrhovatel technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem v návrhu porovnává s řešením chráněným CZ patentem 233422, přičemž nikterak nezpochybňuje (a ani by to s úspěchem zpochybňovat nemohl), že technické řešení chráněné patentem zajisté přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že orgán rozhodující o rozkladu nepřisvědčil argumentaci navrhovatele výmazu, že předmětem ochrany napadeného užitého vzoru není technické řešení ve smyslu § 1 zákona o užitných vzorech. Orgán rozhodující o rozkladu rovněž konstatoval, že návrh na výmaz neobsahuje žádné skutečnosti či důkazy, které by zpochybnil, že technické řešení podle napadeného užitého vzoru může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona o užitných vzorech, čímž odmítl tvrzení navrhovatele o nesplnění podmínky průmyslové využitelnosti daného technického řešení. Po hodnocení důkazů, které v dané věci označil za jediné relevantní (patent č. 233422, zveřejněný dne 13.8.1984 a označený navrhovatelem jako D16 a článek „Železniční přejezdy“ z časopisu Nová železniční technika 1994/1 označený navrhovatelem jako D14), dospěl žalovaný k závěru, že technické řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru je ve srovnání s namítaným řešením popsáním v patentu č. 233422 řešením novým. Poté, co učinil tento závěr, se však orgán rozhodující o rozkladu začal zabývat posouzením toho, zda toto technické řešení, jakož i řešení podle dalších nároků na ochranu napadeného užitého vzoru, představují pro odborníka v daném oboru přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, přičemž dospěl k závěru, že s výjimkou čtvrtého nároku na ochranu tomu tak není. Věcné důvody, které orgán rozhodující o rozkladu k závěru o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti vedly a které jsou vyjádřeny v odůvodnění napadeného rozhodnutí, jsou však ve srovnání s obsahem návrhu na výmaz užitého vzoru zcela nové, což znamená, že byly nepřipustně konstruovány samotným správním orgánem.

Jak již bylo soudem konstatováno shora, návrh na výmaz napadeného užitého vzoru neobsahuje naprosto žádné věcné argumenty, jež by odůvodňovaly holé tvrzení navrhovatele, že technické řešení podle užitého vzoru CZ 5516 U1 v době svého přihlášení nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Až v napadeném rozhodnutí se poprvé objevují následující argumenty, které pocházejí od samotného správního orgánu, a sice že:

- stanovení průměrné výšky příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech je nasnadě jsoucí a nepředstavuje pro odborníka v daném oboru postup přesahující rámec pouhé odborné dovednosti, a proto je takovýto odborník schopen při implicitním stanovení hodnot X , Y , $V1$, $V2$, $A1$, $A2$ a $L1$ a $L2$ vyplývajících z namítaného řešení v dokumentu č. 233422 stanovit i hodnoty $V1$ a $V2$ jako průměrné výšky příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech ($1 : 20$ a $1 : 40$), takže v případě technického řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru, které je vymezeno podmínkami $(V1 + A1) \leq L1$, respektive $(V1 + A1) : (L1 - X) = 1$, se tudíž nejedná o řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti;

- odborník v daném oboru je obdobně schopen postupovat i v případě vymezeném podmínkami $(V2 + A2) \leq L2$, respektive $(V2 + A2) : (L2 - Y) = 1$, takže i v tomto případě se nejedná o řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti;

- odborníkovi je také známo, že výšky kolejnic mohou být větší, než jsou tloušťky zádlážbových desek. Toto řešení, ačkoli přímo z namítaných dokumentů nevyplývá, představuje, při známosti v nich obsažených technických řešení, pro odborníka toliko rutinní opatření, které nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Při realizaci této alternativy, tj. při menší tloušťce zádlážbových desek, pak pro zajištění, aby horní pojezdové plochy vnitřních i vnějších zádlážbových desek byly v požadované poloze vzhledem k referenčnímu bodu kolejnice nezávisle na jejím náklonu, odborník postupuje zcela analogicky jako v případě s větší tloušťkou zádlážbových desek známého z namítaného dokumentu č.1;

- pro odborníka v daném oboru je nasnadě použit pro vyrovnání požadovaného přesahu úrovně horních pojížděných ploch zádlážbových desek vzhledem k referenčnímu bodu libovolných kolejnic libovolného náklonu vzájemnou kombinací zaměnitelných vložek a podložek. Ačkoli z formulace druhého nároku na ochranu přímo nevyplývá, že se zde v případě vzdáleností V1 a V2 jedná o průměrné výšky kolejnic, a je možno tuto skutečnost konstatovat toliko s ohledem na bezprostřední závislost tohoto nároku na nároku nezávislém (hlavním), v případě stanovení průměrných výšek V1, V2 kolejnic by odborník v daném oboru postupoval ve shodě s řešením obsaženým v hlavním nároku na ochranu;

- odborník, který zná obsah namítaného dokumentu č. 1, nemá důvod se domnívat, že vnější a vnitřní nosníky musí být nutně stejné. Naopak mu bude zřejmé, že je může vhodně upravit, přičemž náklon kolejnice je důvodem pro volbu různé délky ramen vnitřních a vnějších nosníků.

Vzhledem k tomu, že žádný z výše uvedených argumentů nebyl obsažen v návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru, soudu nezbylo než přisvědčit žalobcům, že orgán rozhodující o rozkladu při vydání napadeného rozhodnutí překročil rámec věcných důvodů obsažených v návrhu a namísto navrhovatele sám konstruoval věcné důvody částečného výmazu napadeného užitného vzoru. Uvedený postup je v příkrém rozporu s § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech, 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. Úkolem Úřadu je pak posoudit, je-li argumentace obsažená v návrhu důvodná, nikoliv domýšlet za navrhovatele další argumentaci, která v návrhu uplatněna nebyla, a na jejím základě posuzovat naplnění zákonem stanovených výmazových důvodů.

Nelze souhlasit s argumentací žalovaného uplatněnou ve vyjádření k žalobě, podle níž „neobstojí názor žalobců, že pokud se odůvodnění návrhu na výmaz týkalo jen otázky novosti, nebyl návrh na zkoumání přesažení pouhé odborné dovednosti věcně odůvodněn, neboť věcné zdůvodnění je dáno již poukazem na tento důvod, pokud jeho oprávněnost lze z předložených důkazů dovodit.“ Samotné tvrzení navrhovatele výmazu, že technické řešení podle napadeného užitného vzoru nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti, které však v návrhu na výmaz nebylo žádným způsobem věcně odůvodněno, k výmazu užitného

vzoru naprosto nepostačuje právě proto, že postrádá jakékoliv věcně zdůvodnění. Jinými slovy řečeno, navrhovatel výmazu nemůže uspět se samotným tvrzením, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, ale musí toto své tvrzení, a to již v samotném návrhu, věcně zdůvodnit a také doložit relevantními důkazy. Stejně tak není možné akceptovat názor žalovaného, že „odůvodněnost tohoto návrhu (na výmaz užitného vzoru) musí vyplynout z předložených důkazů, přičemž pro rozhodnutí Úřadu, který je v dané věci orgánem příslušným, ve věci samé není rozhodné odůvodnění, resp. názor navrhovatele, ale okolnost, zda z předložených důkazů jím předestíraná tvrzení vyplývají.“ Tento názor svědčí o naprostém nepochopení věci. Pro rozhodnutí Úřadu o návrhu na výmaz užitného vzoru je odůvodnění tohoto návrhu naprosto zásadní, neboť pouze v jeho rámci, tj. na základě v návrhu uvedených skutkových a právních důvodů, pro které by měl být užitný vzor podle přesvědčení navrhovatele z rejstříku vymazán, může Úřad v dané věci rozhodnout. Úřad v posledně citovaném názoru nepřipustně směšuje tvrzení navrhovatele výmazu o důvodech výmazu s důkazními prostředky k prokázání těchto tvrzení. Tvrzení obsahující věcné důvody výmazu musí být v návrhu vždy uvedena (jak již bylo konstatováno shora, obsahem návrhu na výmaz užitného vzoru musí být *kompletní argumentace* navrhovatele, proč má být užitný vzor z rejstříku vymazán); tato tvrzení nelze teprve následně dovozovat z jednotlivých důkazních prostředků, které navrhovatel k návrhu připojil a už vůbec tak není oprávněn činit namísto navrhovatele správní orgán.

Stejně jako Úřad v řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru, ani soud v následně vedeném žalobním řízení nemůže při přezkumu zákonnosti napadeného rozhodnutí jakkoliv přihlížet k argumentům týkajícím se posouzení těch důvodů pro výmaz užitného vzoru, které nebyly řádně uplatněny již v původním návrhu na výmaz užitného vzoru. Opačný postup by byl jasným popřením koncentrační zásady zakotvené v § 18 odst. 2 zákona č. 478/1992 Sb., na kterou poukazují shora citované rozsudky Nejvyššího správního soudu. Soud proto v řízení o žalobě nepřihlížel k žalobním námitkám brojícím proti závěru orgánu rozhodujícího o rozkladu, že technické řešení podle napadeného užitného vzoru nepřekračovalo (s výjimkou čtvrtého nároku na ochranu) rámec pouhé odborné dovednosti. Protože navrhovatel výmazu tento výmazový důvod v návrhu věcně nezdůvodnil, neměl k němu Úřad podle zákona při rozhodování v dané věci vůbec přihlížet; pokud tak učinil, je jeho rozhodnutí již z tohoto důvodu nezákonné.

Soud přisvědčuje žalobcům rovněž v tom, že poté, co předmětný užitný vzor zanikl v důsledku uplynutí doby jeho platnosti, bylo povinností navrhovatele výmazu prokázat svůj právní zájem na jeho výmazu. Ustanovení § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech stanoví zcela jednoznačně, že po zániku užitného vzoru lze výmaz užitného vzoru z rejstříku provést pouze tehdy, prokáže-li navrhovatel právní zájem na výmazu. Toto ustanovení platí pro všechna výmazová řízení bez výjimky, tedy i pro ta řízení, která byla zahájena ještě v době platnosti užitného vzoru, tedy před jeho zánikem. Z uvedeného je zřejmé, že soud nesdílí stanovisko Úřadu, že v daném případě bylo prokazování právního zájmu navrhovatele na výmazu nadbytečné, protože v době podání návrhu na výmaz předmětného užitného vzoru byl tento ještě v platnosti. Z postupu Úřadu v dané věci ovšem vyplývá, že Úřad v průběhu řízení zastával stanovisko opačné, což je zřejmé z toho, že sám vedl navrhovatele k prokázání právního zájmu na požadovaném výmazu. Navrhovatel na výzvu správního orgánu v tomto směru doplnil svá tvrzení a předložil i důkazní prostředky k prokázání právního zájmu na požadovaném výmazu.

Žalobci sice v žalobě namítli, že navrhovatel výmazu důkazní břemeno neunesl a svůj právní zájem na výmazu předmětného užitného vzoru neprokázal, toto jejich žalobní tvrzení

je však zcela nedostatečné. Odkaz na argumentaci, kterou v tomto směru uplatnili v jiném podání učiněném v průběhu správního řízení, není způsobilým žalobním bodem, na základě něhož by soud mohl a měl přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí. Podle § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. musí žaloba obsahovat *žalobní body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné*. Tvrzené důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí musí být tedy v podané žalobě uvedeny výslovně; odkaz na jiná podání žalobců a tam uváděnou argumentaci je z hlediska vymezení rozsahu soudního přezkumu napadeného rozhodnutí nepostačující. Z uvedených důvodů se soud nemohl zabývat argumenty, které žalobci uváděli ve vyjádření učiněném v průběhu správního řízení, ale nikoli již v podané žalobě. Jestliže žalobci považovali tyto argumenty za významné pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí v přezkumném soudním řízení, měli je vtělit do žaloby; pokud tak neučinili, nemůže k nim soud přihlížet.

Soud nemohl akceptovat ani věcnou argumentaci žalobců o neprokázání právního zájmu navrhovatele výmazu obsaženou v replice k vyjádření žalovaného, neboť tato byla uplatněna až po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro rozšíření žaloby (§ 71 odst. 2 s.ř.s.). Pokud by soud postupoval opačně, tedy pokud by překročil rozsah včas uplatněných žalobních námitek, jednal by v rozporu s ustanoveními § 75 odst. 2 s.ř.s. a § 71 odst. 2 věta třetí s.ř.s., které mu ukládají přezkoumat napadené rozhodnutí pouze v mezích žalobních bodů uplatněných v zákonem stanovené lhůtě.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem a citovaným zákonným ustanovením soud napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil (§ 78 odst. 1 s.ř.s.) a v souladu s § 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že věc se 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. žalobcům, kteří měli ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobcům v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 4.000,- Kč (2 x 2.000,- Kč) a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobců advokátem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za právní zastoupení žalobců 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., za každého ze žalobců 1.680,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f/, § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006). Náklady právního zastoupení žalobců 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 2.305,80 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 žalobcům v tomto řízení vznikly, tedy činí 17.285,80 Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám právního zástupce žalobce advokáta JUDr. Radima Charváta, Ph.D., LL.M. (§ 149 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 64 s.ř.s.).

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

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 29. září 2014

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Lucie Horáková