



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: **Spolek pro ekologické bydlení, občanské sdružení, IČ: 265 26 239**, se sídlem Březovice 33, zastoupen Mgr. Ing. Markem Němcem, advokátem v Sedlčanech, Nádražní 106, **za účasti:** Ing. K. N., proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. PV 2003-3298/15908/2010/ÚPV a č. j. PV 2003-3298/16209/2010/ÚPV ze dne 6. 9. 2010,

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 ze dne 4. 11. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. č. j. PV 2003-3298/15908/2010/ÚPV a č. j. PV 2003-3298/16209/2010/ÚPV ze dne 6. 9. 2010, kterým k rozkladům majitele patentu, jakož i navrhovatele zrušení patentu, proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 2. 2010 o částečném zrušení patentu č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“, přihlášeného pod sp. zn. PV 2003-3298, bylo napadené rozhodnutí změněno takto:

„Patent č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“, se podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje v celém rozsahu. Zrušení patentu má zpětnou účinnost ode dne počátku jeho platnosti.“

Dne 27. 10. 2005 byl udělen patent č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“, jehož majitelem je Spolek pro ekologické bydlení, občanské sdružení, IČ: 265 26 239, a to s právem přednosti ze dne 3. 12. 2003 a se čtyřmi patentovými nároky v následujícím znění:

1. Palivo na bázi rostlinných materiálů, které jsou slisovány do tvaru pelet nebo briket, vyznačující se tím, že rostlinné materiály jsou nejméně z 50 % hmotn. vztaženo k celkové hmotnosti paliva, tvořeny odpadem z čištění semen zemědělských rostlin.

2. Palivo podle nároku 1, vyznačující se tím, že odpad z čištění semen zemědělských rostlin je doplněn až 50 % hmotn. další spalitelné složky rostlinného a/nebo nerostlinného původu, vztaženo k celkové hmotnosti paliva.

3. Způsob výroby paliva podle nároku 1, při kterém se rostlinné materiály lisují do tvaru pelet nebo briket, vyznačující se tím, že rostlinné materiály jsou nejméně z 50 % hmotn., vztaženo k celkové hmotnosti paliva, tvořeny odpadem z čištění semen zemědělských rostlin, který se do tvaru pelet nebo briket lisuje pod tlakem 1 až 120 Mpa za teploty v rozsahu 10 až 100 ° C.

4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že k odpadu z čištění semen zemědělských rostlin se přidává až 50 % hmotn. další spalitelné složky rostlinného a/nebo nerostlinného původu, vztaženo k celkové hmotnosti paliva.

Návrhem doručeným Úřadu dne 27. 7. 2009 se navrhovatel, Ing. Karel Novotný, patentový zástupce se sídlem Praha 6, domáhal zrušení tohoto patentu s odůvodněním, že jeho předmět vzhledem k obsahu namítaných dokumentů nebyl nový, resp. nebyl výsledkem vynálezecké činnosti, a nesplňoval tudíž v době přihlášení podmínky pro udělení patentu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. Jako důkazní prostředky navrhovatel v návrhu na zrušení předložil následující dokumenty:

A: přihlášku vynálezu zn. sp. PV 2002-885, zveřejněnou dne 15. 10. 2003;

B: patent US 4314825, zveřejněný dne 9. 2. 1980;

C: patent US 6479002, zveřejněný dne 12. 11. 2002, titulní a první stranu popisu (sloupce 1 a 2);

D: patent US 4529407, zveřejněný dne 16. 7. 1985, titulní stranu a stranu s nároky (sloupce 15 a 16);

E: patent US 4236897, zveřejněný dne 2. 12. 1980, titulní stranu a stranu s příklady 3, 4 a s nároky (sloupce 15 a 16);

F: patent US 4043764, zveřejněný dne 23. 8. 1977, titulní stranu a první stranu popisu (sloupce 1 a 2);

G; patent US 3013880, zveřejněný dne 19. 12. 1961, titulní strana se sloupci 1 a 2 popisu;

H: rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 2. 2008, titulní strana a strana 8.

Dne 22. 2. 2010 bylo s odvoláním na ustanovení § 23 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. vydáno rozhodnutí o částečném zrušení tohoto patentu s odůvodněním, že předmět napadeného patentu v rozsahu prvního a druhého patentového nároku není výsledkem vynálezecké činnosti, přičemž ve variantě, ve které jsou rostlinné materiály paliva tvořeny výlučně odpadem z čištění semen zemědělských rostlin, není ani nový. Řešení chráněné těmito patentovými nároky tak nesplňovalo podmínky patentovatelnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 téhož zákona, zatímco předmět ochrany definovaný kombinací znaků třetího a čtvrtého patentového nároku je nutno ve smyslu tohoto ustanovení pokládat podle správního orgánu prvního stupně za patentovatelný.

Patentové nároky s omezeným rozsahem ochrany, stanovené tímto správním orgánem při částečném zrušení napadeného patentu jsou tyto:

1. Způsob výroby paliva na bázi rostlinných materiálů, které jsou slisovány do tvaru pelet nebo briket, při kterém se rostlinné materiály lisují do tvaru pelet nebo briket, vyznačující se tím, že rostlinné materiály jsou nejméně z 50 % hmotn., vztaženo k celkové hmotnosti paliva, tvořeny odpadem z čištění semen zemědělských rostlin, který se do tvaru pelet nebo briket lisuje pod tlakem 1 až 120 Mpa za teploty v rozsahu 10 až 100 ° C.

2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že k odpadu z čištění semen zemědělských rostlin se přidává až 50 % hmotn. další spalitelné složky rostlinného a/nebo nerostlinného původu, vztaženo k celkové hmotnosti paliva.

Proti tomuto rozhodnutí podal majitel napadeného patentu v zákonem stanovené lhůtě rozklad, který byl posléze zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím. V rozkladu se zabýval pouze obsahem původních, rozhodnutím zrušených patentových nároků 1 a 2 vzhledem k namítaným materiálům, s tím, že v prvním i druhém patentovém nároku se hovoří výlučně o odpadu z čištění semen zemědělských rostlin. Podle majitele napadeného patentu na závalu novosti není ve stavu techniky napadeného patentu citovaná zveřejněná přihláška vynálezu zn. sp. PV 2002-885, která se týká paliva na bázi konopné biomasy.

Dokument B, tj. patent US 4314825, na němž je rozhodnutí o částečném zrušení napadeného patentu převážně založeno, se týká plev, které vznikají až později při zpracování semen, resp. odpadu z třídění na sítích, což opět není podle majitele odpad z čištění semen zemědělských rostlin. Odmítnul stanovisko správního orgánu prvního stupně, podle něhož se odpad z čištění semen zemědělských rostlin ztotožňuje s procesem, který navazuje na výmlat, naopak poukazoval na rozdílnost míst, na nichž porovnávané procesy probíhají.

Proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně o částečném zrušení napadeného patentu podal v zákonem stanovené lhůtě rozklad také navrhovatel, v němž brojil proti změně rozsahu patentové ochrany, definovanému původními patentovými nároky 3 a 4, poukazoval na některé pasáže z rozhodnutí, přičemž zejména neshledával v nově stanovených patentových nárocích jasnou předvýznamovou část. Poukazoval na rozhodnutí Úřadu o předchozím návrhu na zrušení napadeného patentu, v němž je uvedeno, že rozmezí lisovacího tlaku v chráněném řešení nezbytně zahrnuje všechny rozumné hodnoty, s jakými může odborník počítat. Podle navrhovatele z toho potom vyplývá, že toto široké rozmezí tlaku není nové, ani nemá vynálezeckou výši. Podle navrhovatele při posuzování novosti a vynálezecké napadeného patentu již vzhledem k dokumentu A a částečně vzhledem k dokumentu B je možno konstatovat, že žádný ze znaků původního třetího patentového nároku na způsob výroby paliva nevykazuje novost nebo vynálezeckou výši.

Žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, č. j. PV 2003-3298/15908/2010/ÚPV a č. j. PV 2003-3298/16209/2010/ÚPV, ze dne 6. 9. 2010, byl potom zamítnut rozklad žalobce a bylo vyhověno rozkladu navrhovatele tak, že patent č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“ byl zrušen v celém rozsahu se zpětnou účinností ode dne počátku jeho platnosti.

Žalovaný správní orgán ve svém odůvodnění především konstatoval, že dokumenty A až G byly zveřejněny přede dnem práva přednosti napadeného patentu, a představují tedy relevantní stav techniky. Dokumentem H je část rozhodnutí ÚPV o zamítnutí předchozího návrhu na zrušení předmětného patentu ze dne 25. 2. 2008, tento dokument tedy nepředstavuje stav techniky a dle navrhovatele jen potvrzuje, že rozsah lisovacího tlaku v napadeném patentu zahrnuje všechny reálné hodnoty tlaku.

Dokument A popisuje lisované palivo na bázi usušených, rozdrcených a slisovaných konopných rostlin, které obsahuje až 50 % hmotn. dalších složek rostlinného *nebo* nerostlinného původu. Způsob výroby tohoto paliva spočívá v tom, že usušené konopné rostliny se po rozdrcení a případném smísení s další složkou, např. dřevními pilinami nebo uhelným prachem, slisují do tvaru briket nebo pelet.

Dokument B se týká způsobu výroby pevného paliva ze zbytků zrn a odpadu při čištění zrní, který zahrnuje průchod tohoto rostlinného materiálu peletizační zónou, kde je vystaven tlaku vyššímu než 100 psi (0,69 MPa), resp. 500 psi (3,45 MPa), za současného zavádění ostré páry po dobu, dostatečnou pro dosažení vzájemné koheze materiálu, zpravidla jednu sekundu, načež se materiál nechá vychladnout a vysušit. Podle popisu řešení ve sloupci 1 tohoto dokumentu pojem zbytky zrn představuje pšeničné otruby nebo jiné zbytky semen tvrdé pšenice, ječmenu, ovsa, žita, sóji, kukuřice, lnu, slunečnice, čiroku, prosa a dalších semen ve formě prachu, plev, osin, slámy a podobných odpadů, případně obilná zrna nedostatečné, nestandardní kvality.

Dokument C popisuje způsob a zařízení pro kontinuální výrobu výlisků z rostlinného materiálu a termoplastu, které jsou zaváděny do extrudéru společně nebo odděleně podle vlhkosti rostlinného materiálu. Rostlinný materiál podle popisu řešení ve sloupci 2 tohoto dokumentu je tvořen pilinami, třískami, obilnými plevami, zbytky po zpracování třtiny či cukrové řepy atd., velikost částic je s výhodou mezi 0,5 a 10 mm. V první sekci extrudéru se rostlinný materiál zhutňuje tlakem přednostně v rozsahu 5 až 50 bar (0,5 až 5 MPa), materiál

s vyšším obsahem vlhkosti může být za účelem snížení obsahu vody zhutňován opakovaně. Pro případ, že se materiál při zhutňování nezahřeje na teplotu 120 až 200 ° C, může být kryt extrudéru a jeho podávací šneky opatřeny zahřívacími prvky, které v takovém případě dosažení uvedené teploty rostlinného materiálu zajistí. Přidaný termoplast zajišťuje u slisovaného produktu velkou pevnost, trvalou kohezi rostlinného materiálu a odolnost proti napadení houbami nebo hmyzem při skladování materiálu.

Dokument D se týká paliva ve tvaru pelet nebo briket, tvořeného 97 až 99 % hmotn. přírodního spalitelného materiálu, z něhož je alespoň 50 % na bázi celulózy, a 1 až 3 % hmotn. syntetického termoplastu, a rovněž způsobu výroby tohoto paliva, který spočívá v tom, že se k přírodnímu spalitelnému materiálu s obsahem vlhkosti od 5 do 15 % hmotn. přidává termoplast ve formě prášku s definovanou velikostí částí, přičemž teplota měknutí termoplastu leží okolo 95 ° C. Zhutňování se provádí v extrudéru aplikací tlaku a při teplotě měknutí částic termoplastu nebo nad touto teplotou, čímž dojde k vytvoření hydrofobního povlaku na povrchu pelet.

Dokument E popisuje palivo s velkou výhřevností ve formě pelet, které obsahuje od 50 do 99 % hmotn. přírodního celulózového materiálu jako je rašelina, vylisovaná cukrová třtina, banánové a papájové stonky, který může zahrnovat také semena olejnin, a od 1 do 50 % hmotn. Syntetického termoplastu, který má teplotu měknutí nejméně 90 ° C. Při výrobě paliva se zhomogenizovaná směs 90 až 99 % hmotn. přírodního celulózového rozdrčeného materiálu s obsahem vlhkosti 5 až 15 % hmotn. homogenizuje s 1 až 10 % hmotn. syntetického termoplastu o nastavené velikosti zrna a lisuje v matici, přičemž vylisované pelety se teplem generovaným tlakem v matici zahřívají na teplotu od 66 do 122 ° C.

Dokument F popisuje briketované palivo, vyrobené zhutněním vysušeného rostlinného materiálu. Předtím je však rostlinný materiál podroben řízené fermentaci, která naruší celulózu, aniž by došlo k oddělení ligninu. Rostlinným materiálem se rozumí různé odpadní produkty jako odřezky dřeva, hobliny, piliny, skořápky a slupky plodů nebo zrn a rostlinné zbytky domovního či průmyslového odpadu. Brikety jsou vyráběny lisováním kontinuálně nebo diskontinuálně, před lisováním je rostlinný materiál rozmělněn na potřebnou velikost částic a vysušen na obsah vlhkosti menší než 15 % hmotn.

Dokument G uvádí způsob peletizace sena, které je sklízeno při obsahu vlhkosti mezi 14 až 35 %, následně je hněteno, přičemž dojde k narušení vláknité struktury stébel a k uvolnění vody s gluteny, které jsou pojivem pro následující paletizaci, která se provádí v mobilním peletizéru tlakem 200 až 1600 psi (1,37 až 11,03 MPa), případně tlakem vyšším, mají-li mít pelety vyšší hustotu. Takto získané pelety se při běžné manipulaci nelámou a ani nemění svůj tvar.

Žalovaný se v odůvodnění svého rozhodnutí nejprve zabýval rozkladem majitele napadeného patentu, tedy zrušenými patentovými nároky 1 a 2, definujícími složení paliva na bázi rostlinných materiálů.

Žalovaný porovnal jednotlivé dokumenty A až G a konstatoval, že pouze dokument B se týká způsobu zpracování rostlinného materiálu, kterým jsou obilné otruby nebo jiné zbytky zrní, popř. zlomky zrn, zbytky semen sóji, kukuřice, lnu, slunečnice a dalších zemědělských plodin ve formě prachu, zlomků, plev, osin, kousků slámy atd.,

což odpovídá rostlinnému materiálu, definovanému v prvním patentovém nároku napadeného patentu, tj. odpadu z čištění semen zemědělských rostlin.

Palivo ve formě pelet nebo briket, definované v 1. a 2. patentovém nároku napadeného patentu, může sice na rozdíl od paliva získaného postupem podle dokumentu B vedle tohoto rostlinného materiálu obsahovat až 50 % hmotn. další spalitelné složky, avšak tehdy, kdy je tvořeno pouze odpadem z čištění semen zemědělských rostlin, je jeho složení shodné se složením pelet získaných postupem podle tohoto namítaného dokumentu, a je tudíž nutno ve shodě s orgánem prvního stupně řízení konstatovat, že palivo na bázi rostlinných materiálů ve tvaru pelet o tomto složení bylo ke dni práva přednosti napadeného patentu součástí stavu techniky, a nebylo tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. nové.

Chráněné palivo na bázi rostlinných materiálů, obsahující vedle odpadu z čištění semen zemědělských rostlin také další spalitelné složky rostlinného nebo nerostlinného původu, nebylo ke dni práva přednosti součástí namítaného stavu techniky a je tedy nové ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. Žalovaný dále přezkoumal, zda je výsledkem vynálezecké činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 uvedeného zákona, tj. zda vyplývá zřejmým způsobem z namítaného stavu techniky či nikoliv. Uvedl, že pro posouzení splnění podmínky vynálezecké činnosti bylo nutno nejprve zjistit, který z dokumentů A až G představuje nejbližší stav techniky, tedy který z těchto dokumentů týkající se paliva ve formě pelet nebo briket na bázi rostlinného materiálu s ohledem na stejný nebo podobný vytčený cíl obsahuje nejvíce shodných technických znaků.

Podle popisu dosavadního stavu techniky napadeného patentu je nevýhodou dosud známých paliv tohoto druhu potřeba drcení či jiného rozmělnování výchozího materiálu a dále skutečnost, že se takto dosud nezpracovává řada rostlinných materiálů, které jsou k dispozici často ve velkém množství. Příkladem je neuspokojivá situace ve využití odpadů vzniklých při čištění semen zemědělských rostlin sklizených z pole, který je podle popisu patentu likvidován ukládáním na skládky, podestýlán, popř. využíván jako balastní krmivo pro zvěř. Úkolem a cílem chráněného řešení je proto nalezení paliva na bázi rostlinných materiálů, ve kterém se využije zmíněný odpad z čištění semen zemědělských rostlin a rovněž nalezení způsobu výroby takového paliva.

Ve světle popisu dosavadního stavu techniky v napadeném patentu představuje bezpochyby nejbližší stav techniky způsob výroby pevného paliva, popsáný v dokumentu B, neboť stejně jako chráněné palivo využívá odpad vzniklý při čištění semen zemědělských plodin, sklizených z pole. Na rozdíl od chráněného paliva ve složení, které splňuje podmínku novosti, však dokument B neuvádí možnost nahradit část odpadu vzniklého při čištění semen zemědělských rostlin jinou spalitelnou složkou. Je tedy nutno posoudit, zda možnost částečné náhrady vyplývala pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky či nikoliv.

Dokument A, zmíněný též v popisu dosavadního stavu techniky napadeného patentu, se jak je výše uvedeno, týká rostlinného paliva získaného z konopných rostlin jejich usušením, rozdrčením a slisováním na brikety či pelety, přičemž se podle prvního odstavce na str. 2 tohoto dokumentu ke konopné biomase mohou přidávat složky rostlinného nebo nerostlinného původu, zejména piliny a uhelný prach, a to až do obsahu 50 % hmotn. paliva. Dokument A tedy poskytl přede dnem práva přednosti napadeného patentu odborníkovi vodítko, aby případně část odpadu z čištění semen zemědělských rostlin při jeho zpracování na palivo způsobem podle dokumentu B nahradil jinou spalitelnou složkou, a to až do obsahu

50 % hmotn., vztaženo k celkové hmotnosti paliva. Takové palivo odpovídá svým složením palivu na bázi rostlinných materiálů, definovanému v patentových nárocích 1 a 2 napadeného patentu, které proto nelze pokládat za výsledek vynálezecké činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb.

Palivo na bázi rostlinných materiálů, definované patentovými nároky 1 a 2, obsahující vedle odpadu z čištění semen zemědělských rostlin další spalitelné materiály, tedy nebylo ke dni práva přednosti napadeného patentu výsledkem vynálezecké činnosti vzhledem k dokumentům A a B, resp. v případě, že je tvořeno výlučně odpady z čištění semen zemědělských rostlin, nebylo nové vzhledem k dokumentu B, a nesplňuje tak podmínky patentovatelnosti, zakotvené v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb.

Žalovaný proto odmítnul námitky uvedené v rozkladu majitele jako neopodstatněné. Tvzení, že dokument B se týká plev, které vznikají až později při zpracování semen zemědělských rostlin při třídění na sítích, zatímco u napadeného patentu vzniká odpad při sklizni semen zemědělských rostlin, nemá oporu ani v obsahu dokumentu B, ani v popisu napadeného patentu. Žalovaný současně přisvědčil navrhovateli v tom, že odrobené části semen, plevy, drobná semena, semena nekulturních rostlin a prachové částice získané při čištění semen zemědělských rostlin jsou rovnocenné bez ohledu na místo a způsob, kde či jak byly získány. Údajná rozdílnost místa, na němž se odpad z čištění semen zemědělských rostlin získává, tj. podle chráněného řešení zemědělský podnik a podle řešení v dokumentu B mlýn, by tak byla pro splnění podmínek patentovatelnosti složení chráněného paliva nerozhodná.

Žalovaný správní orgán se v odůvodnění svého rozhodnutí dále zabýval rozkladem navrhovatele, který označil za nesprávnou tu část v prvostupňovém rozhodnutí, podle níž byly ponechány v platnosti patentové nároky 3 a 4, definující způsob výroby paliva podle patentového nároku 1, podmínky patentovatelnosti, konkrétně nejsou nové ani nejsou výsledkem vynálezecké činnosti, tudíž ani tyto patentové nároky neměly být podle navrhovatele ponechány v platnosti.

Žalovaný porovnal řešení popsaná v dokumentech A až G se způsobem výroby definovaným kombinací znaků patentového nároku 3 napadeného patentu a konstatoval, že žádný z těchto dokumentů stavu techniky neuvádí shodnou kombinaci znaků, chráněný způsob výroby paliva je tedy nutno pokládat za nový ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. V dokumentu nejbližšího stavu techniky se peletizace odpadu z čištění semen zemědělských rostlin provádí tlakem 0,69 MPa, resp. až 3,45 MPa, za současného zavádění ostré páry po dobu cca 1 sekundy za účelem vzájemné koheze částic. Peletizace shodného rostlinného materiálu se tedy podle tohoto dokumentu provádí v rozmezí tlaku, které se překrývá s rozsahem lisovacího tlaku v chráněném způsobu, přičemž působením lisovacího tlaku a ostré páry se zpracováváný rostlinný materiál bezpochyby zahřívá, avšak na jakou teplotu se peletizovaný materiál zahřeje, dokument B explicitně neuvádí.

Způsob chráněný patentovým nárokem 3 je oproti obsahu dokumentu B novým stanovením rozmezí teploty lisování 10 až 100 ° C, jak také pokud jde o obsah dokumentu B tvrdí ve svém vyjádření k rozkladu majitel. Tento názor majitele napadeného patentu odpovídá skutečnosti, dokument G není na závadu novosti chráněného způsobu, neboť neuvádí rozmezí lisovací teploty a týká se jiného rostlinného materiálu. Avšak tvrzení majitele rovněž uvedené v rozkladu, že teplota lisování v rozsahu 10 až 100 ° C u chráněného

způsobu znamená, že se v tomto rozsahu udržuje např. chlazením lisovací matrice, nemá oporu v popisu napadeného patentu, či spíše je v rozporu s tím, co vyplývá z příkladu provedení chráněného způsobu, v němž se explicitně uvádí: „Teplota přitom není podstatná a je také obtížně měřitelná, takže se spíše jedná o teplotu, na kterou se při výrobě samovolně zahřeje lisovací matrice či jiná podstatná část lisovacího zařízení.“

Tento popis v patentovém nároku 3 definovaného rozmezí lisovací teploty znamená, že chráněný způsob spočívá toliko v řízeném působení lisovacího tlaku, zatímco teplota lisování v definovaném rozmezí je zákonitým vedlejším důsledkem disipace části energie potřebné k lisování na teplo, jímž se lisovací matrice samovolně zahřeje. Chráněný způsob tudíž nijak nevybočuje z podstaty podobných řešení v namítaném stavu techniky, popsanych dokumentem D a zejména dokumentem E, podle něhož se primárně působí na rostlinný materiál při peletizaci tlakem, a v důsledku disipace části energie potřebné k lisování na teplo se lisovaný materiál samovolně zahřeje. Odvolací orgán v tomto smyslu poukazuje na písmeno (d) devátého nároku ve sloupci 16 dokumentu E, podle něhož je teplota vylisovaných pelet, generovaná tlakem v raznici, v rozmezí 66 až 122 X. Žalovaný proto konstatoval, že toto rozmezí teploty se částečně překrývá s rozmezím teploty 10 až 100 X, definovaným ve třetím patentovém nároku napadeného patentu.

Pokud jde o porovnání způsobu podle napadeného patentu s obsahem dokumentu E, je nutno přisvědčit orgánu prvního stupně řízení v tom že chráněný způsob se odlišuje od způsobu popsaného v dokumentu E nižší spodní mezí teploty v lisu a specifikací výchozího materiálu jako odpadu z čištění semen zemědělských rostlin, takže tento dokument není na závadu novosti patentového nároku 3 napadeného patentu.

Žalovaný však nepřisvědčil správnímu orgánu prvního stupně v tom, že stanovení rozsahu lisovací teploty 10 až 100 ° C, která je toliko samovolným vedlejším důsledkem aplikace tlaku při peletizaci rostlinného materiálu, je výsledkem tvůrčího úsilí odborníka, které odpovídá vynálezecké činnosti. Podle názoru žalovaného orgánu zjištění teploty, na jakou se rostlinný materiál při jeho lisování na pelety samovolně zahřeje, je zcela nasnadě, neboť se jedná o nevyhnutelný důsledek příslušných přírodních zákonitostí, jejichž znalostí disponuje každý odborník v oblasti zemědělské výroby či zpracování odpadů.

Za situace, kdy úkol vytčený v popisu napadeného patentu, tj. nalezení paliva na bázi rostlinných materiálů, ve kterém se využije odpad z čištění semen zemědělských rostlin, byl již dokumentem B v namítaném stavu techniky v podstatě vyřešen, bylo pro odborníka stanovení rozmezí lisovacího tlaku a zjištění teploty, na jakou se rostlinný materiál aplikací tohoto tlaku samovolně zahřeje, pouze otázkou experimentů v rámci rutinní činnosti odborníka v oboru, kterou nelze považovat za činnost vynálezeckou, když shodné, resp. podobné teploty vyplývaly ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. zřejmým způsobem ze stavu techniky, reprezentovaného dokumentem E. Chráněný způsob tedy v porovnání s dokumenty B a E nepředstavuje přínos ke známému stavu techniky, což svědčí pro výše uvedený závěr, že třetí patentový nárok není vzhledem ke kombinaci dokumentů B a E výsledkem vynálezecké činnosti.

Žalovaný dále doplnil, že rozdíl v lisovaném materiálu není co do složení nijak podstatný, neboť stejně jako rostlinný materiál zpracováváný v dokumentu E je také odpad z čištění semen zemědělských rostlin tvořen převážně celulórou.

Podle patentového nároku 4 napadeného patentu může být k odpadu z čištění semen zemědělských rostlin přidáváno až 50 % hmotn. Další spalitelné složky rostlinného a/nebo nerostlinného původu, přičemž v případě spalitelné složky nerostlinného původu se odborníkovi ze stavu techniky nabízí shodně s dokumentem E syntetický termoplast nebo z dokumentu A uhelný prach, resp. jako příklad spalitelné složky rostlinného původu dřevěné piliny. Ani tento patentový nárok tedy nelze pokládat za výsledek vynálezecké činnosti, neboť ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. vyplývá zřejmým způsobem z namítaného stavu techniky, konkrétně z kombinace dokumentů B a E, případně z kombinace dokumentů B a A. Způsob výroby paliva, chráněný patentovými nároky 3 a 4, tudíž nesplňuje podmínky ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., neboť není výsledkem vynálezecké činnosti.

Žalovaný správní orgán na základě odůvodnění rozkladu navrhovatele zjistil, že nejen patentové nároky 1 a 2, ale i způsob výroby paliva na bázi rostlinného materiálu, definovaný původními patentovými nároky 3 a 4, nesplňoval ke dni práva přednosti napadeného patentu podmínky patentovatelnosti, zakotvené v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., bylo nutno napadené rozhodnutí o částečném zrušení patentu č. 296046 změnit a tento patent zrušit v celém rozsahu.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí ze dne 6. 9. 2010, jímž bylo rozhodnuto o zrušení patentu č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“ se zpětnou účinností ode dne počátku jeho platnosti, a namítal zásah do svých práv, namítal, že žalovaný zneužil správního uvážení a vybočil z mezí daných zákonem, neboť po provedení úředního průzkumu patent udělil. Na stejnou expertní otázku, tj. otázku patentovatelnosti, odpověděl v řízení o zrušení napadeného patentu zcela opačně, ač ze stejných premis ex offio vycházel při udělování patentu.

Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť žalovaný porušil ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., protože vynález je výsledkem vynálezecké činnosti žalobce.

Žalobce namítal porušení ustanovení § 68 správního řádu, neboť v odůvodnění neuvedl, proč dnes nahlíží na výsledek vynálezecké činnosti opačně.

Žalobce dále namítal ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., neboť v napadeném rozhodnutí není žádná dodatečnost vůbec zmíněna, ač se jedná o zákonnou podmínku pro zrušení patentu.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 12. 4. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

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

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

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

Podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 527/1990 Sb. Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně, že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, čj. 5 As 11/2011-187 při posuzování novosti vynálezu ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. není pro závěr, že jednotlivé patentové nároky jsou stavem techniky (§ 5 odst. 3 téhož zákona), třeba, aby byly formulovány zcela obdobně jako v dokumentu, jemuž svědčí starší právo přednosti. Rozhodující naopak je, zda tento dokument obsahuje, ať již explicitně nebo implicitně, každý z podstatných znaků nároků obsažených v posuzovaném vynálezu. V řízení o zrušení patentu je předmětem posouzení správního orgánu vždy napadený patent. Jestliže jsou důvody pro zrušení patentu uvedené v § 23 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. naplněny jen u některých patentových nároků, zruší správní orgán v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. a zlepšovacích návrzích patent pouze částečně, přičemž se částečné zrušení patentu provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Majitel napadeného patentu je oprávněn takovou změnu patentu spočívající v zúžení předmětu patentové ochrany sám navrhnout a nové upravené znění patentu, které nesmí překročit rozsah původní přihlášky vynálezu, formulovat. Tímto postupem se ovšem nevytváří nový předmět zrušovacího řízení, podmínkou takové změny patentu je vždy nejprve to, aby některý z původních patentových nároků z hlediska důvodů pro zrušení patentu obstál.

Městský soud v Praze potom v tomto řízení postupoval v intencích citovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 téhož zákona se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona je vynález nový, není-li součástí stavu techniky.

Podle ustanovení § 5 odst. 2 citovaného zákona je stavem techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 téhož zákona je vynález výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.

Ze správního spisu vzal soud za prokázané, že žalobce přihlásil dne 3. 12. 2003 patent č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“.

Ze správního spisu potom soud zjistil, že namítané dokumenty vznikly, resp. byly zveřejněny přede dnem podání patentu žalobce (dokument A: přihláška vynálezu zn. sp. PV 2002-885, zveřejněna dne 15. 10. 2003; dokument B: patent US 4314825, zveřejněn dne 9. 2. 1980; dokument C: patent US 6479002, zveřejněn dne 12. 11. 2002; dokument D: patent US 4529407, zveřejněn dne 16. 7. 1985; dokument E: patent US 4236897, zveřejněn dne 2. 12.

1980; dokument F: patent US 4043764, zveřejněn dne 23. 8. 1977; dokument G; patent US 3013880, zveřejněn dne 19. 12. 1961.

Pokud tedy žalobce namítal, že rozhodnutím ze dne 6. 9. 2010 o zrušení patentu č. 296046 o názvu „Palivo na bázi rostlinných materiálů a způsob jeho výroby“ se zpětnou účinností ode dne počátku jeho platnosti, žalovaný zneužil správního uvážení a vybočil z mezí daných zákonem, neboť po provedení úředního průzkumu patent udělil, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Je sice zřejmé, že žalovaný uděluje žalobci patent dne 27. 10. 2005, neprovedl základní průzkum pečlivě a v potřebném rozsahu. Nicméně soud přezkoumává pouze napadené rozhodnutí a řízení, které předchází jeho vydání. Inkriminované řízení bylo zahájeno dne 27. 7. 2009 podáním návrhu osoby zúčastněné na zrušení tohoto patentu, a toto řízení se stalo rovněž předmětem přezkumu tohoto soudu. Je nesporné, že žalovaný správní orgán v tomto řízení nepochybil. Koneckonců sám žalobce ve svém podání svými argumenty připouští, že ví, že jeho vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti, čímž v podstatě potvrzuje věcnou správnost napadeného rozhodnutí.

Žalobce namítal, že žalovaný porušil ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., když zrušil patent pro nedostatek patentovatelnosti, přestože dokumenty A až H i všechny argumenty uvedené ve správním spise, tu byly i ke dni podání přihlášky vynálezu. Jako důkazní prostředek k tomuto tvrzení označuje správní spis žalovaného zn. sp. PV 2003-3298. S tímto tvrzením stejně jako žalovaný, nemohl ani Městský soud v Praze souhlasit. Právě ze zmíněného spisu naopak vyplývá, že napadeným rozhodnutím byly na základě rozkladu navrhovatele zrušeny patentové nároky 3 a 4 pro nesplnění podmínky vynálezecké činnosti vzhledem ke kombinaci dokumentů B (US 4314825) a E (US 4236897). Tyto relevantní dokumenty namítaného stavu techniky B a E ovšem v popisu dosavadního stavu techniky zmíněny nebyly. Tyto dokumenty pak nejsou citovány ani v rešeršní zprávě z úplného průzkumu.

Pokud žalobce v této souvislosti namítal porušení ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., neboť v napadeném rozhodnutí není žádná dodatečnost vůbec zmíněna, ač se jedná o zákonnou podmínku pro zrušení patentu, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. V inkriminované věci je nesporné, že žalovaný poté, co překotně udělil žalobci patent dne 27. 10. 2005, dodatečně na základě podání návrhu osoby zúčastněné na zrušení tohoto patentu dne 27. 7. 2009 zjistil, že jsou zde dány závažné důvody pro zrušení tohoto patentu. Skutečnost, že žalovaný ve svém rozhodnutí nepoužil termín dodatečně, nemění nic na zákonnosti jeho rozhodnutí.

Pokud žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť žalovaný porušil ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., protože vynález je výsledkem vynálezecké činnosti žalobce, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Pojem „vynálezecká činnost“ není neurčitým právním pojmem, neboť je definován v § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb.: Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. To, co pro odborníka vyplývá ze stavu techniky, tedy není vynálezecká činnost, a naopak, vynálezecká činnost je když ... je pro vytvoření vynálezu nutno udělat něco víc, než jen se podívat na to, co zřejmým způsobem vyplývá ze stavu techniky. A v projednávané věci pak žalovaný tvrdí, že stav techniky byl znám – viz dokumenty A až G a odborníkovi stačilo se na něj jen podívat, aby mu to došlo.

Byť bylo pak nutno zkoumat, kolik se toho má dávat a kdy a jak, tak to už bylo jen předmětem rutinního ověřování, nikoliv vynalézání.

Pokud žalobce namítal porušení ustanovení § 68 správního řádu, neboť v odůvodnění neuvedl, proč dnes nahlíží na výsledek vynálezecké činnosti opačně, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Podle názoru Městského soudu v Praze nebyla tedy porušena zásada dvouinstančnosti řízení. Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, jakož i žalovaného, obsahují náležitosti ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu, tj. jsou v nich uvedeny důvody výroku a rovněž i to, jak se správní orgán vypořádal s námitkami účastníků.

Žalobce dále namítal, že jeho práva byla poškozena, když zaplatil správní poplatek za provedení úředního průzkumu, přičemž provedený průzkum neměl žádného významu. Nicméně žalobce sám těmito argumenty připouští, že ví, že jeho vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti, čímž v podstatě potvrzuje věcnou správnost napadeného rozhodnutí. Žalovaný k této námitce ve svém vyjádření uvedl, že Úřad průmyslového vlastnictví je při své rozhodovací činnosti vázán, jako každý správní orgán, zásadou materiální pravdy a skutkový stav, na jehož základě správní orgán vydává své rozhodnutí, by měl odpovídat objektivní skutečnosti. Rozhodování o udělení patentu je však založeno na okolnosti, že v době rozhodnutí nebyl nalezen materiál, který by udělení patentu bránil. Takovýto namítají materiál, je však hledán v sumě informací, která je natolik velká, že nelze ani statisticky vyloučit faktor lidského pochybení při utváření podkladu pro rozhodnutí. Obecně platí, ať již z důvodu obtížnosti či dokonce nemožnosti vedení důkazu o neexistenci nějaké skutečnosti, že úřední rozhodnutí o udělení patentu není *res iudicata*. Odstranění stavu, který je případně v rozporu se skutkovým stavem, je obecně patentovým právem zajištěno institutem zrušení patentu. Zrušení patentu pak není opravným řízením proti rozhodnutí o udělení patentu, ale zkoumáním splnění podmínek pro udělení patentu na vynález jiným způsobem, a to vždy jen ve vztahu k namítaným dokumentům. Městský soud v Praze musel tomuto vysvětlení žalovaného přisvědčit a považovat uvedenou námitku jako nerelevantní, neboť žalobce sám nenapadá závěry žalovaného o nepatentovatelnosti (tj. napadené rozhodnutí žalovaného), nýbrž napadá skutečnost, že předmětnému vynálezu byla vůbec udělena ochrana.

V inkriminované věci je nesporné, že vynález žalobce v některých bodech by sice mohl splňovat podmínku novosti, když žalovaný konstatoval, že žádný z namítaných dokumentů stavu techniky neuvádí shodnou kombinaci znaků, chráněný způsob výroby paliva je tedy nutno pokládat za nový ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. Oproti obsahu dokumentu B je podle žalovaného novým stanovením rozmezí teploty lisování 10 až 100 ° C. Nicméně k patentovatelnosti vynálezu je splnění této první podmínky nedostatečné, je zapotřebí i splnění dalších dvou podmínek, přičemž splnění podmínky vynálezecké činnosti nebylo splněno (*conditio sine qua non*).

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud

podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

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

P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 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 23. ledna 2014

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová