



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobců: **a) Ing. M. S., b) J. S.**, zastoupených Mgr. Jiřinou Svojanovskou, advokátkou se sídlem Vinohrady 43, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 7. 2006, sp. zn. PUV 1996-5975, ve věci výmazu užitého vzoru, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **PROKOP RAIL a.s.**, se sídlem Barákova 28/148, Plzeň, zastoupené JUDr. Zdeňkem Vlčkem, advokátem se sídlem Na Roudné 18, Plzeň, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2008, č. j. 11 Ca 273/2006 - 86,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost žalovaného **s e o d m í t á.**
- II. Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení **s e z a m í t á.**
- III. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.
- IV. Osoba zúčastněná na řízení **j e p o v i n n a** nahradit žalobcům do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti

ve výši 4800 Kč k rukám právní zástupkyně žalobců, Mgr. Jiřiny Svojanovské, advokátky se sídlem Vinohrady 43, Brno.

O d ů v o d n ě n í :

I. Bližší vymezení projednávané věci

Podanými kasačními stížnostmi se žalovaný [dále jen „stěžovatel a)“] a osoba zúčastněná na řízení, společnost PROKOP RAIL a.s., se sídlem Barákova 28/148, Plzeň, [dále jen „stěžovatel b)“] domáhají zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž soud vyhověl společné žalobě obou žalobců a zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také jen „Úřad“) ze dne 10. 7. 2006, sp. zn.: PUV 1996-5975, ve věci částečného výmazu užitného vzoru č. 5516 s názvem „*Zádlažba kolejového roštu*“. Tímto rozhodnutím změnil na návrh odborné komise předseda Úřadu jako správní orgán druhého stupně v řízení o rozkladu podaném majiteli výše specifikovaného užitného vzoru, Ing. M. S. a J. S., prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 11. 8. 2005, č. j. 6385/2005 (zn.: PUV 1996-5975), tak, že výrok o částečném vymazání užitného vzoru podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“), zůstal v platnosti, přičemž nároky na ochranu byly omezeny (namísto tří nároků byly stanoveny jen dva), jejich textace byla přeformulována a rozsah ochrany byl zúžen. Ing. M. S. a J. S. (dále jen „majitelé užitného vzoru“ nebo „žalobci“) se však se závěry odvolacího orgánu neztotožnili a podali k soudu správní žalobu na přezkum tohoto rozhodnutí.

Městský soud po projednání věci za účasti žalobců i žalovaného a po jejím následném posouzení v odůvodnění rozsudku konstatoval, že žaloba je z části důvodná, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému - stěžovateli a) - k dalšímu řízení. Přiklonil se k názoru žalobců, že v rámci řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru správnímu orgánu nepřisluší provádět na základě vlastního rozhodnutí změny formulace zapsaných nároků a zcela nově je definovat.

II. Kasační stížnost žalovaného [„stěžovatele a)“]

Stěžovatel a) v jím podané kasační stížnosti uplatňuje námitku ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a namítá tak nesprávné posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení a dále namítá i nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku ve smyslu posledně citovaného ustanovení. Pod jednotlivé zákonné důvody obsažené v tomto ustanovení však své námitky stěžovatel a) již konkrétně nepodřadil. Omezil se na tvrzení, že

odůvodnění výroku soudu podle jeho názoru obsahuje toliko *pro forma* odkaz na ustanovení § 78 odst. 1 s. ř. s., bez toho, že by z něj bylo jakkoli patrné, v čem soud spatřuje naplnění konstitutivních podmínek pro výrok o zrušení rozhodnutí. Je proto podle něj třeba mít za to, že soud rozhodl bez materiální opory v zákoně a tedy neodůvodněně. Pochybení soudu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pak shledává stěžovatel a) především v tom, že „soud neuzal v úvahu ustanovení § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, v kontextu úpravy § 17 – úprava ve vztahu k zákonu č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v poměru speciality (§ 21 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., ve znění účinném v době rozhodování správního orgánu)“. Trvá na tom, že postup Úřadu v obou stupních řízení při částečném výmazu užitného vzoru změnou formulace nároků je postupem *secundum et intra legem*. V rámci své argumentace stěžovatel a) mj. cituje z odůvodnění napadeného rozsudku pasáž obsahující právní názor soudu ohledně oprávnění Úřadu provádět na základě vlastního uvážení změny formulace jednotlivých nároků zapsaných užitných vzorů, přičemž zároveň vyjadřuje své přesvědčení, že měla-li by být přiznána platnost této „tezi soudu“, bylo by tím Úřadu průmyslového vlastnictví znemožněno rozhodovat způsobem, který je v souladu se zákonem. „Výrok soudu v této části“ proto stěžovatel a) považuje za nezákonný pro nesprávné posouzení právní otázky a navrhuje napadený rozsudek městského soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení.

III. Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení [„stěžovatele b)“]

Stěžovatel b) ve svém podání uplatňuje námitku ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť se domnívá, že řízení trpí vadami spočívajícími v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v žalobou napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech. Vlastní argumentaci své stížnosti uvozuje stěžovatel b) konstatováním, že dle § 11 odst. 1 zákona o užitných vzorech Úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, splňuje-li přihláška podmínky stanovené v § 8 tohoto zákona, a není-li předmět zjevně v rozporu s § 2, 3 a 5 téhož právního předpisu. Stěžovatel b) tuto tezi dále rozvádí, s tím, že „Úřad tedy ze zákona je povinen zapsat do rejstříku užitných vzorů každou přihlášku splňující zákonem předepsanou formu a obsah, není-li předmět zjevně v rozporu se zákonem stanovenými znaky technických řešení, průmyslové využitelnosti a výluk ochrany, přičemž Úřad v žádném případě nezkoumá novost předmětu ochrany“.

Právo na ochranu technického řešení tak vzniká pouze na principu registračním, přičemž zákon stanovuje v § 17, že na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně. Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně. Podle názoru stěžovatele b) ze zákona také vyplývá, že Úřad je povinen upravit částečným výmazem užitné vzory splňující podmínky pro ochranu jen částečně, přičemž je podle něj zřejmé, že takovouto úpravu úřad může provést pouze změnou formulace nároku na ochranu. Z logiky věci tedy podle stěžovatele

b) vyplývá, že každým částečným výmazem užitého vzoru musí dojít k omezení rozsahu ochrany užitého vzoru, jinak by přihlašovatel, majitel užitého vzoru svědčilo právo na ochranu v rozsahu, které mu nepřísluší a ani nikdy nepříslušelo.

Zákon o užitéch vzorech vytváří zákonné podmínky vzniku práva na ochranu nových, průmyslově využitelných technických řešení, přesahujících rámec pouhé odborné dovednosti. Pokud předmět užitého vzoru nesplňuje tyto zákonem stanovené požadavky, byť částečně, musí být vymazán zcela nebo částečně, a to s účinky, jako by užité vzor nebyl do rejstříku zapsán a tudíž takovéto právo k ochraně (a jeho rozsah) nikdy nevzniklo. V dané právní věci, tj. ve věci výmazu užitého vzoru č. 5516, Úřad postupoval v souladu se zákonem, když shledal v dvouinstančním správním řízení předmět užitého vzoru natolik nezpůsobilý k ochraně, že provedl výmaz všech kolizních částí daného technického řešení a vymezil zbylý, nový nárok na ochranu. Úřad podle stěžovatele b) splnil svou zákonnou povinnost provést výmaz s vymezením práva ke zbylému nároku na ochranu. Stěžovatel b) je přesvědčen, že *„takovéto rozhodnutí o vymezení rozsahu ochrany přísluší pouze správnímu orgánu, který posouzením důkazů svým rozhodnutím upraví zákonné nároky a nikdo jiný, nežli Úřad, není zákonem tímto právem nadán“*.

V závěru svého podání stěžovatel b) znovu upozorňuje na fakt, že *„užité vzory zapisuje Úřad na registračním principu, tzn. bez možnosti v zápisném řízení jakkoli věcně zasáhnout do obsahu přihlášky, včetně znění nároků na ochranu, pracuje se tedy jen s vyvratitelnou právní domněnkou, že zapsaný užité vzor splňuje zákonné podmínky zápisné způsobilosti“*, přičemž *„jedinou formou řízení, kdy Úřad splnění podmínek zápisné způsobilosti může a musí zkoumat, je právě a jen řízení výmazové a jedinou formou, jak může Úřad změnit vadně zapsaný užité vzor, je úprava nároků na ochranu“*. Pokud soud Úřadu tuto pravomoc nepřiznal, jde o porušení zákona s nadozírnými následky, neboť by legalizoval stav, kdy užité vzory zapsané zjevně v rozporu se zákonem nelze částečně vymazat a budou tedy požívat ochrany v plném rozsahu. Závěrem stěžovatel b) uvádí, že podle jeho názoru se Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí s uvedenými námitkami dostatečně nevypořádal. Ze shora uvedených důvodů stěžovatel b) shodně se stěžovatelem a) navrhuje, aby napadený rozsudek městského soudu Nejvyšší správní soud zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření původních žalobců ke kasačním stížnostem stěžovatelů

Majitelé předmětného užitého vzoru (původní žalobci) ve svém vyjádření ke kasačním stížnostem trvají na tom, že postup Úřadu v rámci výmazového řízení byl v rozporu se zákonem a v rozporu se zásadou dvojinstančnosti řízení tím, že v druhostupňovém rozhodnutí předsedy Úřadu byl změněn výrok prvoinstančního rozhodnutí tak, že rozsah ochrany jejich užitého vzoru byl značně omezen a jeho ochranné nároky byly nově definovány. V doplnění tohoto vyjádření pak navíc majitelé vzoru uvedli, že takto nově vytvořená definice

hlavního nároku, která vymezuje technické řešení, je v praxi neaplikovatelná a nevyužitelná. Stěžovatel a) ve svém stanovisku k vyjádření původních žalobců setrval na svém názoru, že předmětné technické řešení shledal natolik nechránitelné užitným vzorem, že rozhodl o jeho částečném výmazu, přičemž práva žalobců nebyla podle jeho názoru v řízení nijak „*prolomena*“. Podání žalobců přitom označil za zjevně tendenční.

V. Posouzení formálních náležitostí kasačních stížností

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti obou kasačních stížností a konstatoval, že napadené rozhodnutí je rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatelé jsou řádně zastoupeni (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Ve vztahu ke kasační stížnosti stěžovatele a) dospěl k závěru, že jde o kasační stížnost opožděnou. Kasační stížnost stěžovatele b) byla podána včas.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Z obsahu předloženého soudního spisu vyplynulo, že v záhlaví označený rozsudek městského soudu byl stěžovateli a) doručen dne 21. 2. 2008. Kasační soud ověřil, že v odůvodnění tohoto rozsudku byli účastníci řízení řádně poučeni o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze kasační stížnost. Dnem určujícím počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti byl v daném případě čtvrtek 21. 2. 2008, kdy byl rozsudek stěžovateli doručen (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a dvoutýdenní lhůta tak uplynula ke dni 6. 3. 2008. Tento den byl posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti, tj. posledním dnem pro její předání na podatelnu soudu nebo zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Zásilka obsahující kasační stížnost však byla stěžovatelem předána k poštovní přepravě až dne 7. 3. 2008 (otisk poštovního razítka na obálce - založeno na č. l. 102 soudního spisu). Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a z tohoto důvodu mu nezbylo, než ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítnout.

Poté zdejší soud přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu kasační stížnosti stěžovatele b) a v rámci uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlídnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost stěžovatele b) není důvodná.

VI. Resumé skutkových okolností případu

Podstata technického řešení užitého vzoru zapsaného ke dni 2. 1. 1997 do rejstříku užiténých vzorů vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 5516 spočívá podle jeho přihlášky ve zuniverzálčení a zvýšení adaptability konstrukce záďlažby kolejového roštu (a to zejména u úrovnňových řelezničňích přelezdů) pro různé úklony kolejnic používané v praxi, a to nalezením optimálních poměrů mezi jejími jednotlivými prvky tak, aby se redukoval počet typů vnitřňích a vnějšňích nosňíků jen s ohledem na vybrané typy kolejnic, bez zvlášťního ohledu na poměr jejich úklonů. V přihlášce je uvedeno, ře při znalosti konkréťního uspořáďání a rozměrů, resp. poměrů jednotlivých dílů soustavy vnitřňích a vnějšňích záďlažbových desek kolejového roštu a za použití libovolně zaměňitelných vložek a elastických podložek uspořáďaných na nosňících je možno toto technické řešení dále modifikovat, přičemž modifikace technického řešení mohou být dále kombinovány i tím, ře dělka diagonálních konců ramen vnitřňích a vnějšňích nosňíků je vzájemně různá, přičemž i patky mohou být na diagonálních koncích ramen vnitřňích a vnějšňích nosňíků uspořáďány přestavitelně (pozn.: zjednodušená citace, resp. stručný výtah z anotace přihlášky). Užiténý vzor byl u Úřadu ke shora uvedenému datu zapsán v souladu s teoretickými zásadami výstavby nároků na ochranu tak, ře jednotlivé nároky pod body 1. – 4. byly hierarchicky uspořáďány, přičemž rozhodující popis technického řešení byl popsán v bodě 1. (tzv. „nezávislý nárok“), a další nároky jakožto tzv. „závislé nároky“ byly od tohoto nároku odvozeny.

Pro úplnost považoval kasační soud zařadit na tomto místě krátkou genezi posuzovaného případu z hlediska procesního. Po prvním prodloužení platnosti zápisu užitého vzoru v rejstříku (26. 9. 2000) bylo dne 3. 9. 2003 na základě žádosti majitelů užitého vzoru zahájeno řízení o určení, zda výrobek dodávaný na trh stěžovatelem b), tedy společností PROKOP RAIL a.s., pod obchodním označením „Přejezdová soustava BRENS systém“, spadá či nespadá svým charakterem do rozsahu ochrany jejich užitého vzoru [toto řízení bylo ukončeno až vydáním rozhodnutí (s kladným výrokem) ze dne 3. 6. 2005, proti němuž byl podán stěžovatelem b) rozklad]. Dne 18. 9. 2003 podal stěžovatel b) první návrh na výmaz předměťného užitého vzoru, který byl dne 17. 6. 2004 zamítnut. Dne 25. 1. 2005 podal stěžovatel b) nový návrh na výmaz téhož vzoru. O tomto návrhu bylo rozhodnuto dne 11. 8. 2005 (částečný výmaz vzoru uskutečňený změnou formulace nároků – z původňích čtyř nároků byly vytvořeny tři), po němž následoval rozklad majitelů vzoru ze dne 16. 9. 2005, o němž bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu ve druhém stupni dne 10. 7. 2006. Výrok prvostupňového rozhodnutí byl změňen a nároky byly znovu přeformulovány, s tím, ře zachovány již zůstaly pouze dva.

VII. Právní hodnocení

Úvodem je nutno konstatovat, ře vyhodnocení důsledků konkréťních změn ve formulaci nároků na ochranu užitého vzoru provedených správními orgány v

obou stupních by po technické stránce mohl učinit výhradně znalec se specializací na konkrétní oblast techniky. Soudu toto hodnocení nepřisluší, jakkoli je právě technická stránka pro problematiku ochrany práv k průmyslovému vlastnictví typická a kruciólní (čímž se tato oblast práva výrazně odlišuje od jiných právních oblastí). V této souvislosti je možno poukázat na existenci specializovaných patentových senátů na soudech v některých zemích (např. SRN), s tím, že se jedná o složitou problematiku, která není ani na evropské úrovni z hlediska jednotného systému soudního přezkumu dosud plně vyřešena.

V roce 1973 byla některými evropskými státy podepsána Evropská patentová úmluva [„*European Patent Convention*“ (dále též „*EPC*“ nebo jen „*úmluva*“)], k níž se poté připojila většina západoevropských zemí. Tato úmluva umožňuje získat patent platný pro všechny signatářské země (tzv. „*evropský patent*“) podáním žádosti u jediné instituce, a to u Evropského patentového úřadu („*European Patent Office*“ – „*EPO*“), jenž vznikl na základě této úmluvy v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Smluvní strany EPC však nejsou totožné se členskými státy Evropského hospodářského společenství - EHS. Kromě tohoto evropského patentového systému tak v rámci EU (EHS) existuje národní patentový systém, tzn. že každý členský stát EU má svou vlastní úpravu práv k průmyslovému vlastnictví. De facto tak dochází k rozdělení patentového systému na dvě části, na část „*evropskou*“ a „*národní*“, a v návaznosti na to dochází v praxi také ke vzniku v jistém smyslu konkurenční judikatury. O vytvoření hmotněprávní i procesní komunitární úpravy v oblasti patentového práva, resp. práv průmyslového vlastnictví, se Evropské společenství snaží již řadu let (od 70. let 20. století), zatím však bezvýsledně (a nadále zůstává poměrně „*tvrdým oříškem k rozlousknutí*“). Na základě tzv. „*Zelené knihy*“ Komise z roku 1997 o *patentu Společenství* se však téma práv týkajících se průmyslového vlastnictví znovu dostalo do popředí zájmu a tolik žádoucí harmonizace práv k průmyslovému vlastnictví na evropské úrovni by mohla teoreticky v budoucnosti vyústit i ve zřízení patentového soudu EU.

Co se týče vnitrostátní úpravy ČR, lze pouze konstatovat, že na dřívější tradici patentového soudnictví [Patentový soud existoval za tzv. „*První republiky*“ (ČSR) i na našem území, a to od roku 1919 (zrušen byl definitivně až v roce 1952)] obnovené správní soudnictví po roce 1991 nenavázalo a přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví byl svěřen do pravomoci správních soudů, avšak s tím, že z přezkumu byly vyňaty věci, které se týkají **výlučně** technického stavu [v rámci kompetenční výluky zakotvené v ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s.].

Předmětem sporu v projednávané věci je však otázka, zda správní orgán disponuje při částečném výmazu užitného vzoru pravomocí provádět změnu formulace nároků a tato otázka je otázkou ryze právní.

V obecné rovině lze úvodem konstatovat, že technická řešení lze chránit jak formou patentu, tak užitným vzorem. Užitný vzor totiž představuje předmět

průmyslového vlastnictví, který je stejně jako vynález (chráněný patentem) výsledkem technické tvůrčí činnosti. Rozdílů mezi vynálezem a užitným vzorem (který bývá někdy označován jako tzv. „malý patent“) je však relativně mnoho a tyto rozdíly se týkají nejen stupně invenční úrovně příslušného technického řešení, podmínek, rozsahu a doby trvání ochrany, ale rozdílnosti lze vysledovat i v samotném řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Užitné vzory přitom jsou (stejně jako patenty nebo ochranné známky) nehmotnými statky, s nimiž lze nakládat jako s předměty vlastnického práva a jejichž ochrana spadá v rámci právního řádu do skupiny práv na ochranu duševního, resp. průmyslového vlastnictví. Základním principem je výlučnost ochrany těchto nehmotných statků, která má přispět k vytvoření konkurenčního prostředí na trhu těchto předmětů průmyslového vlastnictví. „Zavedením jednoduchého zápisného řízení o přihláškách užitných vzorů a z toho vyplývajících zefektivnění řízení a omezení jeho administrativní náročnosti se umožní přihlašovatelům získat pro své technické řešení ochranu velmi rychle“ (z důvodové zprávy k zákonu o užitných vzorech). Uplatňování osobních a majetkových práv osob, které tyto výsledky duševní činnosti vytvořily („původců“) - stejně jako u vynálezů chráněných patentem - pak vychází ze smluvního principu. Právním titulem pro uplatňování těchto práv (typicky z licenčních smluv) je právě existence nehmotného statku ve formě zápisu u Úřadu. Úřad průmyslového vlastnictví, ačkoli samozřejmě hraje významnou a nezastupitelnou roli a je v mnoha ohledech nadán důležitou pravomocí vymezenou zákonem, jež uplatňování práv z průmyslového vlastnictví jako takové vůbec umožňuje, je tak z tohoto úhlu pohledu primárně registračním místem.

Užitnými vzory jsou chráněna technická řešení, která jsou 1) **nová**, 2) **přesahují rámec pouhé odborné dovednosti** a 3) **jsou průmyslově využitelná** (§ 1 zákona o užitných vzorech). Na rozdíl od zkoumání předpokladů určitého technického řešení z hlediska jeho patentovatelnosti podle patentového zákona není pro zápisnou způsobilost podle zákona o užitných vzorech nutným předpokladem vyšší stupeň invenčnosti příslušného technického řešení jakožto výsledku „vynálezecké činnosti“. Patentový zákon, stejně jako zákon o užitných vzorech, neobsahuje definici vynálezu, resp. užitého vzoru. Užitný vzor je v zákoně definován pomocí tří hmotněprávních kritérií (viz shora), patentový zákon vymezuje vynález obdobně, a to třemi podmínkami pozitivními, navíc však obsahuje jednu podmínku negativní – tzv. „výlučky z patentovatelnosti“. Nižším zákoným požadavkům na jedinečnost technického řešení pak odpovídá nejen výrazně kratší maximální možná doba ochrany, ale oba citované zákony, které na danou problematiku dopadají, se v určitých ohledech liší, přičemž tyto odlišnosti nejsou nepodstatné.

Jednou z odlišností je například již samotný průběh řízení o zápisu do příslušných rejstříků vedených Úřadem. Zatímco zápisy užitných vzorů mají převážně evidenční charakter, tzn. že Úřad před zápisem zkoumá, zda technické

řešení splňuje podmínky pro ochranu, jen v omezené míře a zejména po formální stránce, v řízení o návrhu na zápis podle patentového zákona se podle ustanovení § 33 tohoto zákona provádí tzv. „úplný průzkum přihlášky vynálezu“. O tom svědčí mimo jiné již i rozdílná dikce zákona o užitných vzorech v § 7 („*Užitné vzory zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku užitných vzorů*“) a v § 2 patentového zákona („*Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví patenty*“). Je tedy možno souhlasit se stěžovatelem b) v tom ohledu, že užitné vzory se zapisují na základě registračního principu a platí vyvratitelná právní domněnka, že zapsaný užitný vzor splňuje podmínky zápisné způsobilosti.

Přihláška užitného vzoru se žádostí o zápis do rejstříku vedeného Úřadem sestává z anotace zahrnující mj. i souhrnný obecný popis dosavadního stavu techniky a podstaty technického řešení a dalších dokumentů (přílohy jako např. výkresy apod.). Esenciální náležitostí přihlášky je však z právního hlediska především vlastní detailní popis technického řešení a formulace tzv. „nároků na ochranu“, které jsou v souladu s teoretickými zásadami jejich výstavby konstruovány tak, že tyto nároky jsou hierarchicky uspořádány. Podstata technického řešení přitom musí být podrobně popsána v „nezávislých nárocích“, přičemž známý stav techniky je obsažen v „předvýznamové části nároku“, zatímco nové aspekty technického řešení v jeho části „významové“. „Závislé nároky“ jsou pak od nezávislých nároků odvozeny, s tím, že z uvozujícího odkazu musí být zřejmé, ze kterého nezávislého nároku vycházejí, je-li nezávislých nároků v rámci jednoho technického řešení více.

Zápis má z hlediska právní ochrany vzoru konstitutivní účinky. Zároveň se zcela jednoznačně jedná o řízení návrhové a rozsah ochrany je dán přihláškou vzoru – určuje jej tedy sám přihlašovatel (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005, č. j. 7 A 105/2002 - 63, na www.nssoud.cz). A *vice versa* proto musí platit, že takto původcem vzoru stanoveným rozsahem ochrany je limitován i Úřad.

Dalším, nikoli nepodstatným, rozdílem mezi oběma úpravami, tj. mezi patentovým zákonem a zákonem o užitných vzorech, je odlišná úprava částečného výmazu, kdy patentový zákon v ustanovení § 23 výslovně stanoví, že částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů, zatímco zákon o užitných vzorech v ustanovení § 17 odst. 3 o způsobu částečného výmazu vůbec nehovoří a poměrně lapidárně stanoví, že týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.

Dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o užitných vzorech platí pro řízení před Úřadem správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a dle odst. 2 téhož ustanovení se pro zde **taxativně** vyjmenovaná řízení a právní vztahy užije příslušných ustanovení patentového zákona a to konkrétně pro práva na užitný vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu

chráněného užitným vzorem, pro převody užitných vzorů, pro vztahy k zahraničí, pro zastupování v řízení před Úřadem, pro zastavení řízení, pro prominutí zmeškání lhůty, pro nahlížení do spisů, pro určovací řízení, pro zápis užitných vzorů utajovaných podle zvláštních předpisů, pro opravné řízení a pro porušování práv, pro právo na informaci a pro udělování nucených licencí se obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

Pro řízení ve věcech užitných vzorů, jakkoli se jedná o velmi příbuznou materii a oba právní předpisy, tj. zákon o užitných vzorech a patentový zákon, jsou vystavěny na podobném principu, tak nelze dovodit plošnou subsidiaritu patentového zákona. Již jen na okraj kasační soud podotýká, že druhá věta ustanovení § 23 odst. 2 patentového zákona (tj. cit.: „Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů“) byla do tohoto ustanovení vložena až rozsáhlou novelou provedenou zákonem č. 116/2000 Sb., jež byla přijata z důvodu slučitelnosti české vnitrostátní právní úpravy s Evropskou patentovou úmluvou a s předpisy komunitárního práva (viz výše). Ani z této novely však nevyplývá, že by se mělo jednat o jednotný a široce aplikovatelný princip zahrnující i zákon o užitných vzorech.

Názor stěžovatele b), dle kterého je Úřad (za předpokladu, že předmět užitého vzoru není způsobilý k ochraně v rozsahu nároků, jak je formuloval původce vzoru při zápisu přihlášky) v rámci řízení o výmazu oprávněn provést výmaz všech kolizních částí daného technického řešení a vymezit zbylý, nový nárok na ochranu, není podle názoru kasačního soudu správný. Takový postup s ohledem na shora uvedené úvahy nelze aprobovat ani za situace, kdy podmínky zápisné způsobilosti stanovené v § 1 zákona o užitných vzorech splňoval v daném případě podle názoru Úřadu pouze čtvrtý nárok, který byl nárokem závislým, a nemohl tudíž být v rejstříku zapsán samostatně, bez existence prvního, nezávislého nároku. Změna formulace prvního nároku na ochranu provedená postupně správními orgány v obou stupních (zakomponováním čtvrtého nároku do prvního) měla totiž za následek vytvoření zcela nově definovaného nezávislého a tedy klíčového nároku na ochranu.

Jakkoli tedy zákon o užitných vzorech částečný výmaz vzoru připouští, a v rozhodnutí o částečném výmazu musí být stanoven omezený rozsah ochrany (změny v nárocích přitom nesmějí jít nad rámec původního podání přihlášky a současně nesmí dojít k rozšíření rozsahu ochrany oproti předchozímu stavu), je výklad ustanovení § 17 odst. 3 zákona o částečném výmazu nutno provádět pouze restriktivně v mezích zákona tak, že formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoli v jeho podstatě (změna stylizace či formulace nároku však riziko zásahu do podstaty tohoto nároku vždy potenciálně přináší). Výsledek výmazového řízení (v němž by užitný vzor nebyl vymazán zcela, ale pouze

částečně) by totiž za situace, pokud by příslušný užitný vzor v podobě, jak jeho rozsah ochrany vymezil Úřad, skutečně nebyl vůbec průmyslově využitelný, byl naprosto absurdní (což ostatně v dané věci tvrdí i žalobci, tj. majitelé užitného vzoru č. 5516 ve svém „*doplnění vyjádření původních žalobců ke kasačním stížnostem stěžovatelů*“ ze dne 21. 4. 2008).

Částečný výmaz užitného vzoru (tj. při zúžení ochrany) podle zákona o užitných vzorech je proto z výše uvedených důvodů možno *sensu stricto* provádět odebráním („seškrtáním“) nároků (ať už nezávislých - je-li jich vícero a je-li to tedy možné - nebo závislých), při současném zachování jednotnosti (tzv. „*jednotícího znaku*“, resp. „*jednotící myšlenky*“) technického řešení, pokud jsou zároveň naplněny podmínky § 1 zákona o užitných vzorech a zápisná způsobilost vzoru dle všech tří zákonných kritérií kumulativně je dána, tedy logicky včetně jeho průmyslové využitelnosti (technické realizovatelnosti). 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. Soud si je vědom toho, že takto jsou paradoxně kladeny vyšší nároky na kvalitu přihlášky a na erudici přihlašovatele vzoru (jeho původce), avšak tento požadavek je plně v souladu jak s typem návrhového řízení, o němž se jedná (bytovým zájmem původce je taková stylizace nároků na ochranu jím zapsaného vzoru, aby užitný vzor v případném řízení o návrhu na výmaz obstál), tak s obecně platnou zásadou *vigilantibus iura scripta sunt*.

Konečně k námitce, s níž stěžovatel b) uzavřel své podání, a to k tvrzení, že „*Městský soud v Praze se s uvedenými námitkami dostatečně nevypořádal*“ (podle všeho měl stěžovatel na mysli námitky obsažené v kasační stížnosti), je třeba závěrem podotknout, že stěžovatel b) nebyl v řízení před městským soudem v postavení žalobce ani žalovaného, nýbrž v postavení osoby zúčastněné na řízení. Z protokolu o jednání (založeno na č. l. 83 soudního spisu) je zřejmé, že zástupce zúčastněné osoby se k nařízenému ústnímu projednání věci nedostavil, ač byl o tomto jednání řádně vyrozuměn. Kasační soud proto tuto námitku považuje za nepřípadnou, neboť v průběhu jednání stěžovatel b) žádné námitky z důvodu své nepřítomnosti vznést nemohl a argumenty uplatněné v písemné replice ke správní žalobě se s kasačními námitkami neshodují. Soud se s nimi proto ani při nejlepší vůli nikterak vypořádat nemohl.

VIII. Shrnutí

Nejvyšší správní soud námitkám stěžovatele b) nepřisvědčil a s ohledem na vše výše uvedené dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, proto ji podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

IX. Rozhodnutí o nákladech řízení

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti stěžovatele a) se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Ohledně náhrady nákladů za řízení o kasační stížnosti stěžovatele b) Nejvyšší správní soud konstatuje, že účastník, který neměl v řízení úspěch, nemá ze zákona (§ 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.) na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti právo, a je naopak povinen důvodně vynaložené náklady řízení zaplatit účastníku, resp. účastníkům, kteří v řízení úspěšní byli. Stěžovatel b) v řízení úspěšný nebyl, a důvodně vynaložené náklady řízení původních žalobců v daném případě spočívají v odměně za dva úkony právní služby (dvě písemná podání soudu týkající se věci samé - vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 21. 4. 2008 a doplnění tohoto vyjádření ze dne 3. 11. 2008) v částce 4200 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění], a v náhradě hotových výdajů v částce 600 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), tzn. celkem 4800 Kč. Tuto částku je stěžovatel b), tedy společnost PROKOP RAIL a.s., se sídlem Barákova 28/148, Plzeň, povinna zaplatit k rukám právní zástupkyně obou žalobců, Mgr. Jiřiny Svojanovské, advokátky se sídlem Vinohrady 43, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. března 2009

JUDr. Radan Malík
předseda senátu