



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: **BEMETA DESIGN, s. r. o.**, se sídlem Žatčany 60, zastoupeného JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem Poštovská 455/8, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2016, č. j. 9 A 160/2011 – 90,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žalobce **n e m á p r á v o** na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovanému **s e n e p ř i z n á v á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Rozhodnutím ze dne 10. 8. 2010, čj. PUV 2008-20066/6585/2010/ÚPV (dále „určovací rozhodnutí“), Úřad průmyslového vlastnictví (dále „žalovaný“) určil, že žalobcem vyráběný předmět určení „*Držák ručníků*“ podle připojeného popisu a vyobrazení spadá do rozsahu užitého vzoru č. 18843 „*Konzola k připojení na žebříkový radiátor*“, jehož majitelem a současně žadatelem o určení je společnost GOZ METAL, s. r. o. (dále „společnost GOZ METAL“).

[2] Rozhodnutím ze dne 20. 5. 2011, č.j. PUV 2008/20066/047306/2010/ÚPV, předseda žalovaného zamítl rozklad žalobce proti shora uvedenému určovacímu rozhodnutí a toto rozhodnutí potvrdil.

II.

[3] Žalobce podal proti rozhodnutí předsedy žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud žalobu zamítl. Část žalobních námitek byla natolik obecná, že na ně nebylo možné reagovat v konkrétní rovině. Jednalo se o námitku nesprávného zhodnocení důkazů, porušení § 2, § 3, § 50 a § 56 správního řádu, nedostatečného zjištění skutkového stavu a několika procesních pochybení. Soud k těmto námitkám pouze obecně poznamenal, že na straně žalovaného neshledal namítaná pochybení. Žalovaný postupoval v souladu se základními zásadami správního řízení podle § 2 a § 3 správního řádu a neporušil ani § 50 a § 56 správního řádu, jak tvrdil žalobce. Závěr žalovaného, že předmět určení spadá do daného rozsahu ochrany předmětného užitného vzoru, byl souladný se zákonem, neboť jej žalovaný učinil na podkladě skutkového stavu, o němž nebyly důvodné pochybnosti, a nevybočil přitom ze zákonem stanovených mezí.

[4] Městský soud žalobci nepřisvědčil, že žalovaný byl povinen ustanovit znalce k posouzení, zda žalobcův výrobek spadá do rozsahu užitného vzoru společnosti GOZ METAL. Žalobce ve správním řízení nenavrl ustanovení znalce a ani sám nepředložil znalecký posudek, který by oponoval odborným právním závěrům, k nimž žalovaný dospěl v určovacím řízení. Žalobcova tvrzení uplatněná ve prospěch jeho výrobku měla povahu vyjádření účastníka řízení, nikoli nezávislého odborného posouzení. Žalovaný je dostatečně odborně, personálně i technicky vybaven k výkonu své zákonné pravomoci a působnosti v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, a je tedy schopen vlastními silami odborně posoudit, zda žalobcův výrobek spadá do rozsahu předmětného užitného vzoru.

[5] Městský soud dále odmítl provést důkazy navržené žalobcem v žalobě, neboť se jednalo o listiny, které byly součástí správního spisu žalovaného, ze kterého městský soud vycházel při přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí. Neprovedl ani důkaz ohledáním žalobcova výrobku „*RAWELL, držák ručníků, kód 101204164, výrobce BEMETA*“, neboť tento výrobek byl předmětem určovacího řízení a žalobce nenamítal, že by žalovaný posoudil tento výrobek ve vztahu k užitnému vzoru po odborné stránce nesprávně. Z téhož důvodu soud neprovedl ani důkaz znaleckým posudkem, přičemž podotkl, že žalobce tento důkaz nenavrhoval v průběhu správního řízení a nepředložil ani oponentní znalecký posudek. Zbývající navržené důkazy - US patenty, které žalobce doložil ke svému návrhu na výmaz užitného vzoru, neměly vztah k určovacímu řízení, nýbrž výhradně k řízení o výmazu užitného vzoru, které nebylo předmětem soudního přezkumu.

[6] Městský soud se blíže nezabýval žalobními námitkami uplatněnými při ústním jednání, neboť je žalobce vznesl až po marném uplynutí lhůty k podání žaloby, a byly tudíž opožděné (srov. § 71 odst. 2 s. ř. s.). Jednalo se o námitku, že žalovaný měl přerušit řízení o určení z důvodu souběžně probíhajícího řízení o výmazu užitného vzoru, o námitku, že se žalovaný nevypořádal s rozkladovým důvodem ohledně rozdílného způsobu uchycení porovnávaných výrobků na žebříkový radiátor, a o námitku, že princip řešení žalobcova výrobku je odlišný oproti principu, na kterém je založen užitný vzor společnosti GOZ METAL. K prvně uvedené námitce soud poznamenal, že žalobce podal návrh na výmaz užitného vzoru až poté, co podal rozklad proti určovacímu rozhodnutí, a nadto § 21 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále „zákon o užitných vzorech“), vylučuje v řízení o užitných vzorech použít institut přerušení řízení podle správního řádu. K dalším dvěma opožděným námitkám soud uvedl, že je žalovaný řádně

pokračování

vypořádal ve správním řízení, a odkázal na příslušné pasáže odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a určovacího rozhodnutí.

III.

[7] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Namítl, že žalovaný byl povinen přednostně rozhodnout o návrhu na výmaz užitého vzoru společnosti GOZ METAL, který žalobce podal dne 8. 11. 2010. Pokud by totiž došlo k výmazu užitého vzoru z rejstříku, bylo by irelevantní, zda žalobcův výrobek spadá do rozsahu ochrany tohoto užitého vzoru či nikoli, neboť účinky výmazu nastávají *ex tunc*. O návrhu na výmaz užitého vzoru žalovaný dosud nerozhodl, ačkoli se vzhledem k časovému odstupu od data podání rozkladu do rozhodnutí soudu o žalobou napadeném rozhodnutí jevil takový postup hospodárným a logickým. Žalovaný byl zároveň povinen rozhodnout o výmazu co nejdříve, neboť návrh na výmaz dokládal, že technické řešení společnosti GOZ METAL není nové a nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Nebylo třeba přerušovat řízení, ale žalovaný mohl vyčkat ukončení řízení o výmazu užitého vzoru, obdobně jako tomu je v případě souběhu návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky a návrhu na její zrušení. Prohlášení neplatnosti ochranné známky totiž má účinky *ex tunc*, zatímco její zrušení má účinky *ex nunc*. Shora uvedená námitka není dle stěžovatele námitkou nově uplatněnou, nýbrž se jedná o reakci na plynutí času se shora popsány důsledky.

[8] Městský soud a žalovaný dále pochybili, když neprovedli stěžovatelem navržené důkazy. Stěžovatel navrhl důkaz ohledáním svého výrobku a dále listinami – US patenty, které se staly součástí správního spisu po podání návrhu na výmaz užitého vzoru. Z těchto listin mohl žalovaný zjistit, zda existují důvody pro výmaz užitého vzoru, a tedy zda není vhodné vyčkat nejprve ukončení řízení o výmazu. Městský soud měl dále provést důkaz znaleckým posudkem, který žalobce navrhl k prokázání, že jeho výrobek nespadá do rozsahu užitého vzoru společnosti GOZ METAL. Žalovaný totiž dle stěžovatele nezjistil spolehlivě a beze všech pochybností, že žalobcův výrobek spadá do rozsahu tohoto užitého vzoru. Na tento důkazní návrh se nevztahuje zásada koncentrace řízení a nelze jej považovat za rozšíření žaloby.

IV.

[9] Žalovaný uvedl ve vyjádření ke kasační stížnosti, že jeho povinností podle § 3 správního řádu bylo zjistit stav věci bez důvodných pochybností, nikoli rozhodnout spolehlivě beze všech pochybností. Stěžovatel nenamítl, že by žalovaný nedostal své povinnosti zjistit přesně a úplně skutečný stav věci. Stěžovatel u žalovaného neuplatnil požadavek na přerušování řízení. Námitku, že řízení nebylo přerušeno, neuplatnil jako řádný žalobní bod, nýbrž až jako úvahu při ústním jednání před soudem. Zápisná způsobilost užitého vzoru není předběžnou otázkou v určovacím řízení, neboť platí, že užité vzor je zapsán po právu až do vydání rozhodnutí o opaku. Přerušit řízení nebylo na místě rovněž proto, že iniciátoři obou řízení měli rozdílné zájmy: řízení o určení inicioval majitel užitého vzoru, zatímco řízení o výmazu stěžovatel, v jehož zájmu bylo, aby určovací rozhodnutí nenabývalo právní moci. Další úvahy stěžovatele v tomto směru byly hypotetické. Soud odmítl provést důkaz ohledáním předmětu určení, neboť ten byl již součástí správního spisu. Listinné důkazy – US patenty – neměly význam pro rozhodnutí

ve věci samé, neboť se netýkaly určovacího řízení, nýbrž řízení o výmazu užitného vzoru, a stěžovatel je v určovacím řízení ani nenavrhoval jako důkaz.

V.

[10] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

[11] Kasační stížnost není důvodná.

[12] Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. je ovládáno přísnou dispoziční a koncentrační zásadou. Podle dispoziční zásady vyjádřené v § 75 odst. 2 s. ř. s. platí, že soud přezkouvává napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů; podle zásady koncentrační vyjádřené v § 71 odst. 2 s. ř. s. platí, že rozšířit žalobu o další žalobní body lze jen ve lhůtě pro podání žaloby. Projekci těchto zásad do řízení o kasační stížnosti je § 104 odst. 4 s. ř. s., podle kterého je kasační stížnost nepřipustná, opírá-li se jen o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak mohl učinit. Z toho vyplývá, že neuplatní-li stěžovatel včas a řádně konkrétní žalobní body ve lhůtě pro podání žaloby, nemůže dosáhnout jejich věcného přezkumu jejich uplatněním v kasační stížnosti.

[13] Jak správně podotkl městský soud, stěžovatel uplatnil včas a řádně ve lhůtě pro podání žaloby pouze jediný konkrétní žalobní bod, podle kterého žalovaný nesprávně zjistil skutkový stav, neboť měl ustanovit znalce k posouzení, zda žalobcův výrobek spadá do rozsahu ochrany užitného vzoru společnosti GOZ METAL. Tímto konkrétním žalobním bodem stěžovatel dostatečně vymezil rozsah soudního přezkumu, a proto nebyl městský soud povinen stěžovatele vyzývat k další konkretizaci žalobních bodů postupem podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

[14] V kasační stížnosti však stěžovatel uplatnil i procesní námitku nad rámec tohoto žalobního bodu. Namítl, že žalovaný měl přednostně rozhodnout o návrhu na výmaz užitného vzoru společnosti GOZ METAL, neboť v případě výmazu užitného vzoru z rejstříku by bylo irelevantní, zda stěžovatelův výrobek spadá či nespadá do rozsahu jeho ochrany.

[15] Stěžovatel sice vznesl tuto námitku již v řízení před městským soudem, ale učinil tak až při ústním jednání konaném po uplynutí lhůty k podání žaloby. Nebyla přitom předmětem shora uvedeného včas a řádně uplatněného žalobního bodu, ani jej nerozvíjela. Jejím cílem bylo rozšířit soudní přezkum o zcela nové otázky, ačkoli již uplynula lhůta pro uplatnění dalších žalobních bodů podle § 71 odst. 2 s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2011, č. j. 1 Afs 41/2011 – 178, č. 2547/2012 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud ji proto vyhodnotil jako nepřipustnou podle § 104 odst. 4 s. ř. s., a blíže se jí nezabýval. Opírala se totiž o důvody, které stěžovatel neuplatnil včas a řádně v řízení před městským soudem, ač tak mohl učinit.

[16] Krom shora uvedené nepřipustné námítky stěžovatel uplatnil pouze jedinou projednatelnou kasační námitku, která měla základ ve včas a řádně uplatněném žalobním bodu. Namítl, že městský soud neprovedl jím navržené důkazy (ohledání předmětu určení,

pokračování

znalecký posudek a listinné důkazy – US patenty) k prokázání, že žalovaný nedostatečně zjistil skutkový stav věci. Setrval na přesvědčení, že žalovaný měl v určovacím řízení ustanovit znalce k posouzení, zda žalobcův výrobek spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru společnosti GOZ METAL, jinak nesplnil svou povinnost zjistit skutkový stav spolehlivě a bez pochybností, a dále, že provedením listinných důkazů (US patentů) mohl žalovaný zjistit, zda neexistují důvody pro výmaz užitého vzoru. Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem neshledal tuto námitku důvodnou.

[17] Z dispoziční zásady vyplývá, že podoba soudního rozhodnutí se značnou měrou odvíjí od obsahu kasační stížnosti. Je proto odpovědností stěžovatele, aby dostatečně specifikoval skutkové a právní důvody, pro které napadá soudní rozhodnutí. Setrvá-li stěžovatel ve svých úvahách pouze v obecné rovině, není povinností soudu za něj dohledávat další argumenty v jeho prospěch, neboť tím by přebíral roli jeho právního zástupce a nepostupoval by v souladu se zásadou rovnosti stran před soudem.

[18] Stěžovatel konkrétním způsobem nenamítal, že by žalovaný nebyl po odborné stránce způsobilý vydat věcně správné rozhodnutí v určovacím řízení. V žalobě ani v kasační stížnosti konkrétním způsobem nezpochybnil přezkoumatelně odůvodněný závěr žalovaného, proč stěžovatelův výrobek spadá do rozsahu ochrany užitého vzoru společnosti GOZ METAL. Pouze obecně konstatoval, že s názorem žalovaného nesouhlasí. Nepředložil znalecký posudek ani jiný důkaz, který by byl způsobilý vyvolat konkrétní pochybnosti o správnosti úvah žalovaného správního orgánu. Proto lze na kasační námitku reagovat jen v obecné rovině.

[19] Podle § 56 věty první správního řádu platí, že *„závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, správní orgán usnesením ustanoví znalce.“* Citované ustanovení ukládá správnímu orgánu povinnost ustanovit znalce k odbornému posouzení určité skutečnosti pouze tehdy, nemají-li potřebné odborné znalosti úřední osoby a nelze-li odborné posouzení skutečností opatřit od jiného správního orgánu.

[20] Městský soud v kasační stížnosti napadeném rozsudku vyložil, proč žalovaný nebyl v nyní posuzované věci povinen vyžádat si znalecký posudek. Vysvětlil, že žalovaný správní orgán je ústředním orgánem státní správy specializovaným na ochranu práv duševního vlastnictví. Zákon mu dává mimo jiné výsostnou pravomoc rozhodovat v určovacím řízení na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, zda předmětný výrobek (předmět určení) spadá či nespadá do rozsahu ochrany daného užitého vzoru (srov. § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech ve spojení s § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, dále „zákon o vynálezech“). K výkonu svých kompetencí je žalovaný dostatečně odborně, personálně i technicky vybaven, a disponuje tedy potřebnými odbornými znalostmi k posouzení souvisejících otázek. Tyto závěry městského soudu ohledně odborné způsobilosti správních orgánů odpovídají judikatuře Nejvyššího správního soudu (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2010, č. j. 1 Afs 71/2009 – 113, č. 2313/2011 Sb. NSS) a stěžovatel je v kasační stížnosti nezpochybnil.

[21] Předmětem žalobních bodů nadto nebyla žádná námitka, která by konkrétním způsobem zpochybnila odborné posouzení věci provedené žalovaným, a učinila tak předmětem přezkumu i samotné technické řešení stěžovatelova výrobku. Již proto nebyl městský soud povinen vyžádat znalecký posudek k posouzení skutkového stavu věci. *Obiter dictum* lze poznamenat, že podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 50, č. 3252/2015 Sb. NSS, není soud povinen ve sporech týkajících se patentovatelnosti vynálezů (analogicky i zápisné způsobilosti užitných vzorů) vyžádat znalecký posudek, pokud zkoumané řešení vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky i pro neodborníka, tj. není-li k posouzení věci třeba zvláštních odborných znalostí. Neplatí tedy, že by soud byl povinen zajistit znalecký posudek jen proto, že předmětem sporu je ochrana duševního vlastnictví. Ve vztahu k užitným vzorům lze také poukázat na právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 - 254, podle něhož není třeba zvláštních odborných znalostí k porovnání, zda předmět nároku na ochranu v přihlášce užitného vzoru je obsažen v technickém výkresu dříve známého řešení.

[22] Nejvyšší správní soud taktéž souhlasil s městským soudem, že důkaz US patenty by byl nadbytečný, neboť tyto listiny neměly vztah k určovacímu řízení a nebyly způsobilé ovlivnit ani zpochybnit rozhodný závěr žalovaného, zda žalobcův výrobek spadá či nespadá do rozsahu užitného vzoru společnosti GOZ METAL. Předmětné US patenty byly předloženy jako důkaz v řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru, které nebylo předmětem soudního přezkumu. Obdobně nadbytečným by byl i důkaz ohledáním stěžovatelova výrobku, neboť ten byl jako předmět určení již součástí správního spisu a stěžovatel konkrétním způsobem nezpochybnil odborné závěry žalovaného vzešlé z ohledání předmětu určení ve správním řízení.

[23] Nejvyšší správní soud se blíže nezabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu, neboť ji stěžovatel uplatnil pouze odkazem na § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. bez doprovodné argumentace, v níž by objasnil, v čem konkrétně tvrzenou nepřezkoumatelnost spatřuje. Nejvyšší správní soud proto pouze poznamenává, že shledal napadený rozsudek plně přezkoumatelným jak z hlediska srozumitelnosti, tak z hlediska v něm uvedených důvodů.

[24] S poukazem na shora uvedené důvody Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 s. ř. s. *in fine*).

[25] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému, jemuž by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože mu podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady mimo rámec běžné úřední činnosti.

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

pokračování

V Brně dne 21. července 2016

Mgr. David Hipšr
předseda senátu