



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu a soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška, soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně Mgr. Sylvie Šiškeové v právní věci žalobce: **P. K.**, zastoupeného JUDr. Kamilou Vránovou, advokátkou, sídlem Masarykovo nám. 1065/11, Letovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. července 2013 č. j. PUV 2003-14431/18847/2006/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2019 č. j. 9 A 147/2013 - 129,

takto:

- I. Kasační stížnost žalobce **se zamítá**.
- II. Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. Vymezení případu

[1] Žalovaný zapsal dne 8. září 2003 do rejstříku užitných vzorů ve prospěch žalobce užitný vzor č. 13650 s názvem „Systém samoobslužného sázkového terminálu“, s právem přednosti ode dne 30. června 2003. Chráněné řešení spočívalo, stručně řečeno, v tom, že na jeden centrální mikroprocesor sázkového terminálu bylo napojeno jedno či více uživatelských rozhraní, která již vlastní mikroprocesor nevyžadovala. Společnost SAZKA, a. s., (dále též „navrhovatelka“) se návrhem doručeným žalovanému dne 16. září 2005 domáhala výmazu tohoto užitného vzoru z rejstříku s odůvodněním, že chráněné technické řešení nebylo v době jeho přihlášení nové a nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, a tudíž nebylo způsobilé k ochraně ve smyslu ustanovení § 1

zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“). Žalovaný dal navrhovatelce za pravdu v tom směru, že žalobcem uplatněné technické řešení nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, a proto dne 20. února 2006 rozhodl o výmazu uvedeného užitného vzoru z rejstříku. Toto rozhodnutí pak předseda žalovaného rozhodnutím označeným v záhlaví potvrdil a zamítl žalobcův rozklad proti němu jako nedůvodný.

[2] Žalobci nedal za pravdu ani Městský soud v Praze (dále též „městský soud“), který jeho žalobu zamítl rozsudkem ze dne 30. května 2017. Toto rozhodnutí nicméně zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 14. února 2018 č. j. 6 As 244/2017 - 48 a uložil městskému soudu, aby se důkladněji zabýval otázkou novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti předmětného užitného vzoru ve vzájemných souvislostech, a to ve vztahu k dokumentům předloženým navrhovatelkou, příp. i za využití náležitého znaleckého dokazování. Městský soud poté pokračoval v řízení, provedl ústní jednání a na něm dokazoval znaleckým posudkem Ing. Zdeňka Svobody, CSc., č. 116 ze dne 7. března 2016, který znalec vypracoval na základě zadání městského soudu v řízení vedeném pod sp. zn. 8 A 25/2010 ve věci patentu se shodnými nároky na ochranu, jaké měl zapsány nyní řešený užitný vzor. Na základě provedeného dokazování městský soud žalobu opět zamítl rozsudkem označeným v záhlaví.

II. Kasační stížnost a průběh řízení o ní

[3] Proti výše uvedenému rozsudku městského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost. V ní uplatnil čtyři okruhy kasačních námitek, jež do značné míry kopírují jeho žalobní argumentaci. V první řadě se ohrazoval proti tomu, že žalovaný teprve v průběhu rozkladového řízení požadoval po navrhovatelce předložení úředně ověřených překladů jí předkládaných dokumentů k zahraničním patentům (označených dále jen „D1“, „D2“ a „D3“, jako tomu bylo i v napadených rozhodnutích), opakovaně jí stanovoval nové lhůty ke splnění této povinnosti a nakonec jí zmeškání lhůty prominul a umožnil jí překlady předložit pouhých sedm dnů před vydáním rozkladového rozhodnutí, takže stěžovatel neměl reálnou možnost se s nimi seznámit. Namítl též porušení § 17 (odst. 4) zákona o užitných vzorech, neboť nebyl prokázán právní zájem navrhovatele.

[4] Za druhé, stěžovatel poukazoval na to, že jím navržené řešení chráněné užitným vzorem je zásadně odlišné od řešení popsanych v dokumentech předložených navrhovatelkou a nelze je z nich ani odvodit, jak potvrzují i jím předložené znalecké posudky Ing. Musila a RNDr. Handlíře. Žalovaný podle žalobce nepřipustně odvodil jím navržené řešení z kombinace dvou dokumentů předložených stěžovatelkou, ačkoliv stěžovatelka sama tuto „kombinační námitku“ neuplatnila a ta ani není u užitných vzorů přípustná, a městský soud tuto vadu pominul.

[5] Za třetí, městský soud nezdůvodnil, proč neprovedl stěžovatelem navržené důkazy k otázce novosti jeho vynálezu, tj. výslech člena rozkladové komise žalovaného, jeho písemné stanovisko k podanému rozkladu a dokumenty obsahující návrh rozkladové komise a návrh výroku rozhodnutí o rozkladu. Proto stěžovatel požádal Nejvyšší správní soud, aby tyto důkazy provedl sám, neuloží-li městskému soudu jejich provedení po zrušení jeho rozsudku.

pokračování

[6] Za čtvrté pak stěžovatel zpochybnil znalecký posudek Ing. Svobody, jelikož vycházel z jiných dokumentů, než jaké předložila navrhovatelka, není znalcem v oboru vynálezectví, a na ústním jednání projevoval fatální neznalost jak posuzovaného užitného vzoru, tak i práva patentové ochrany. Městský soud tak podle stěžovatele provedl „soudní výmaz“ jeho užitného vzoru na základě zcela nových námitek navrhovatelkou neuplatněných.

[7] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti upozornil, že argumentace stěžovatele ohledně provádění důkazu cizojazyčnými listinami vychází z již překonaného rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 12/2011, sám poukázal na rozhodnutí zdejšího soudu sp. zn. 6 As 41/2007 a sp. zn. 9 As 122/2014 (správně 9 As 12/2014), jež takový důkaz připouštějí. Nadto v daném případě se dodatečně pořízené úřední překlady věcně shodují s dříve pořízenými překlady týchž listin, jež byly v řízení k dispozici, a stěžovatel proti jejich obsahu nic nenamítal. Zdůraznil dále, že podmínky novosti navrženého řešení a přesahu odborné dovednosti jsou na sobě nezávislé – novost je formální kategorie a k jejímu naplnění postačuje, že předložené řešení nelze dohledat v žádném z dokumentů představujících současný stav techniky, zatímco přesah běžné odborné dovednosti funguje jako pomocné kritérium a posuzuje se u ní, zda k danému řešení bylo možné dospět na základě dokumentů představujících stav techniky bez vynaložení tvůrčího úsilí (k tomu odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 2/2009). Při zkoumání toho, zda byla překročena pouhá odborná dovednost, jsou proto přípustné i tzv. mozaikové námítky poukazující na to, že řešení bylo patrné z kombinace více dokumentů (k tomu odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 72/2001). K tématu rozkladové komise podotkl, že stěžovatelem označený člen rozkladové komise nezasedal v tomto konkrétním případě a že rozkladová komise má jen poradní hlas.

[8] S námitkami stěžovatele proti použití znaleckého posudku Ing. Svobody se podle žalovaného již vyrovnal Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 7 As 16/2017 a Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 638/17 (správně sp. zn. III. ÚS 639/17). Ačkoliv byl zpracován v soudním řízení týkajícím se patentu, jeho využití v řízení o užitném vzoru bylo přípustné, neboť podmínky patentovatelnosti technických řešení i podmínky jejich ochrany užitným vzorem jsou podle současné judikatury zcela stejné (požadavek, aby chráněné řešení bylo výsledkem vynálezecké činnosti, a požadavek, aby přesahovalo pouhou odbornou dovednost, v praxi splývají). Odlišuje je jen délka ochrany a výše správních poplatků.

[9] Podáním ze dne 25. května 2020 stěžovatel obsáhle reagoval na vyjádření žalovaného. Znovu zopakoval, že správní orgán ani městský soud se nezabývaly, nevyvrátily nebo nepotvrdily žádný z důkazů o novosti stěžovatelova řešení, znovu žádal, aby je provedl Nejvyšší správní soud, opakoval námítky vůči znaleckému posudku Ing. Svobody i vůči postupu správních orgánů, které uplatnil již v kasační stížnosti. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil kromě rozsudku městského soudu i napadené správní rozhodnutí.

III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem

[10] Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost není důvodná.

[11] Nejvyšší správní soud musí při hodnocení kasačních námitek do značné míry vycházet z dosavadních soudních rozhodnutí ve věci téhož stěžovatele, jinak by se zpronevěřil zásadě rozhodovat ve stejných případech stejně, v odlišných odlišně. Je tomu tak proto, že stěžovatel byl v minulosti též držitelem patentu č. X s názvem „X“ se čtyřmi patentovými nároky, které svým zněním odpovídaly nárokům nyní projednávaného užitného vzoru. Tento patent žalovaný taktéž zrušil. Stěžovatel se proti tomu bránil soudní cestou a po řadě procesních peripetií zamítl Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost, jež obsahovala obdobné námitky jako nyní projednávaná kasační stížnost, rozsudkem ze dne 16. října 2017 č. j. 7 As 16/2017 - 39. Ústavní stížnost proti tomuto rozsudku odmítl Ústavní soud jako zjevně neopodstatněnou usnesením sp. zn. III. ÚS 639/17 ze dne 3. dubna 2018. Vedle toho žalovaný zrušil stěžovateli též užitný vzor č. 19397 s názvem „Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“ odbočený od výše uvedeného patentu. Soudní řízení bylo v daném případě ukončeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 12. dubna 2018 č. j. 6 As 218/2017 - 46, jímž zdejší soud zamítl jako nedůvodnou stěžovatelovu kasační stížnost. V něm Nejvyšší správní soud vycházel ze svého výše citovaného rozsudku č. j. 7 As 16/2017 - 39, neboť naznal, že odlišnosti mezi právní úpravou patentů a užitných vzorů *„nejdou v kontextu kasačních námitek podstatné“*. Tím spíše může soud učinit podobnou úvahu v této věci, jelikož z porovnání znění nároků vázících se k užitnému vzoru č. 19397 s názvem „Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“ (jak jsou zachyceny v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2017 č. j. 8 A 47/2014 - 100) a nároků plynoucích z nyní projednávaného užitného vzoru č. 13650 s názvem „Systém samoobslužného sázkového terminálu“ je zřejmé, že jde o nároky obsahově totožné. Taktéž stěžovatelovy kasační námitky ve věci patentu i obou užitných vzorů se opakují, stěžovatel ovšem tuto podstatnou skutečnost předurčující výsledek nynějšího řízení pomíjí, o čemž svědčí i jeho obsáhlá replika k vyjádření žalovaného (z podstatné části jde o reakci na jednotlivé argumenty v návrhu na výmaz užitného vzoru, nikoli o námitky vůči argumentaci městského soudu, jehož rozsudek Nejvyšší správní soud přezkoumává). Proto je zcela případné odkázat na dříve učiněné soudní závěry i v nynějším řízení.

[12] K podstatě věci, tj. zda byl stěžovatelův nárok „hoden ochrany“ podle právní úpravy patentů a užitných vzorů, se Nejvyšší správní soud vyslovil ve výše citovaném rozsudku č. j. 7 As 16/2017 - 39. V něm vysvětlil, že žalovaný nikterak nezpochybnil fakt, že stěžovatelovo řešení bylo nové, tj. nebylo obsaženo v žádném z podkladů dokumentujících tehdejší stav techniky. Jeho přidaná hodnota spočívala v jisté variabilitě zapojení co do počtu mikroprocesorů, a z toho vyplývající možnosti snížit náklady na vybudování a provoz samoobslužného sázkového terminálu. Tato zjednodušení však nebyla výsledkem skutečné vynálezecké činnosti, nýbrž pouhé rutinní odborné úvahy. Jinými slovy, obeznámený odborník by po seznámení s řešením obsaženým v dokumentech D1 a D2 předložených navrhovatelkou s ohledem na požadované vlastnosti samoobslužného terminálu a charakteristiky mikroprocesoru zvolil buď řešení s jedním, nebo se dvěma mikroprocesory. Patentové nároky stěžovatele přitom nespécifikují technické požadavky na jednotlivé články zapojení, kdy by právě např. jejich vzájemná kompatibilita při společném využití vedla k jedinečnosti patentovaného řešení.

pokračování

[13] Tyto své úvahy opřel Nejvyšší správní soud o výše zmiňovaný znalecký posudek Ing. Svobody zadaný v daném řízení městským soudem. Vyvrátil přitom námitky stěžovatele proti tomuto posudku a jeho autorovi, jež se opakují i v nyní projednávané kauze. Nejvyšší správní soud především odmítl pokusy stěžovatele zpochybnit znalcovu fundovanost, ať již šlo o údajné nekorektní citace anglických dokumentů v posudku či o ústní vyjádření znalce na jednání před městským soudem dne 28. dubna 2016. Nejvyšší správní soud naznal, že otázky pro tohoto znalce formulované městským soudem byly zcela adekvátní tomu, co měl znalec odborně hodnotit. K samotnému posudku uvedl: *„Městskému soudu nevyvstaly pochybnosti stran určení nejbližšího stavu techniky (1. fáze hodnocení vynálezecké činnosti metodou „solution and approach“), potřeboval však podrobněji extrahovat z patentovaného spisu a zejména z patentových nároků, co je oním objektivně technickým problémem, který je vynálezem řešen (2. fáze), aby mohl následně hodnotit, zda by nárokováný vynález byl pro odborníka zřejmý (3. fáze). Znalci vyplynulo, že oním řešeným problémem je uspořádání samoobslužného sázkového terminálu a jednoduchost při jeho obsluze. Nelze tedy znalci vytýkat, že se při hodnocení zřejmosti řešení pro odborníka nezastavil při konstatování, že absence této podmínky je zřejmá z nejbližšího stavu techniky (reprezentovaného dokumenty D1 a D2), ale konstatoval, že navrhované řešení se objevilo již dále v minulosti, nikoli až v řešení, které nejbližší stav techniky představuje. Znalec vysvětluje historii multiklientských uživatelských systémů sestavených okolo PC podporujících více klientů a uzavírá se zřetelem k zadání posudku, že přínos k dosavadnímu stavu techniky neshledal. Proto dle jeho názoru v navrhovaném řešení není přítomna vynálezecká činnost. Jinými slovy, znalec netvrdil, že dosavadní stav techniky představují v obecné rovině multiklientské uživatelské systémy, vyvinuté již hluboko ve 20. století a s takto vymezeným stavem techniky porovnával patentované řešení. Pouze při posouzení zřejmosti nárokováného vynálezu ilustroval zřejmost řešení problému pro odborníka poukazem na obdobné způsoby řešení všeobecně známé též z doby dlouho před nejbližším stavem techniky, který je pro posouzení existence vynálezecké činnosti rozhodný.“*

[14] Nejvyšší správní soud se v citovaném rozsudku vyjádřil i ke znaleckým posudkům, jež zadal a v řízení předložil stěžovatel. Posudku Ing. Musila, znalci v oboru patenty a vynálezy, vytkl jednak absenci znalostí z oboru elektronika a kybernetika a jednak fakt, že jeho posudek je pouhou polemikou s jednotlivými argumenty správních rozhodnutí, přičemž právní úvahy o přítomnosti či absenci novosti a vynálezecké činnosti jsou vyhrazeny soudu (otázku, jak správně naložit s posudky znalců, jejichž jediným oborem jsou patenty a vynálezy, citovaný rozsudek neřeší). Také RNDr. Handlír, ač znalec v oboru elektronika a kybernetika, hodnotil ve svém posudku na základě stěžovatelova zadání právní otázky, totiž zda patentové nároky splňují podmínku novosti, podmínku vynálezeckého kroku a podmínku průmyslové využitelnosti, přičemž takto účel znaleckého posudku formulovat nelze. V té části, kde prováděl skutečnou odbornou úvahu, pak vyšel jen z odlišnosti her, jichž se týkala dřívější porovnávaná řešení (distanční provozování her v kasinu, individuální automatové hry), což nijak nevyvrací závěr žalovaného, že odborník obeznámený s těmito dřívějšími řešeními a stojící před úkolem navrhnout systém samoobslužného sázkového terminálu by dospěl zcela „konvenčním“ postupem k řešení uplatňovanému stěžovatelem. Mezi případy svědčící o zřejmosti přihlášeného vynálezu totiž patří mezi jinými též konkretizace obecného řešení na konkrétní poměry využití, či nové použití známého předmětu k účelu, ke kterému se jej dosud nepoužívalo.

[15] Ve výše citovaném usnesení sp. zn. III. ÚS 639/17 označil Ústavní soud popsanou argumentaci městského soudu a Nejvyššího právního soudu za „ústavně konformní a srozumitelnou a jejich úvahy neshledal nikterak nepřiměřenými“.

[16] Zbývá tak reagovat na námitky stěžovatele ohledně úředního překladu navrhovatelkou předložených dokumentů a ohledně neprovedení stěžovatelem navržených důkazů. K první z nich Nejvyšší správní soud shodně s žalovaným odkazuje na usnesení svého rozšířeného senátu ze dne 14. dubna 2015 č. j. 9 As 12/2014 - 60, č. 3239/2015 Sb. NSS. Ten nastolenou právní otázku vyřešil se závěrem, že dokonce i podle nyní účinného správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) je ve správním řízení přípustné provedení důkazu cizojazyčnou listinou, aniž by byl proveden její překlad do českého jazyka, není-li o jejím obsahu v řízení sporu a nenamítli účastníci, že tato skutečnost bránila uplatnění jeho práva vyjádřit se k podkladu rozhodnutí. Tím spíše tento závěr platí pro správní řád z roku 1967, podle něhož bylo zahájeno a vedeno řízení o výmazu užitného vzoru a který vůbec úpravu jednacímho jazyka neobsahoval. Stěžovatel sám přitom v popisu svého technického řešení citoval dva ze tří anglických dokumentů, jež později přiložila navrhovatelka k návrhu na výmaz, a kromě toho po celou dobu správního řízení s obsahem těchto dokumentů polemizoval, resp. odkazoval na konkrétní pasáže, takže lze předpokládat, že jim rozumí. V žalobě ani v kasační stížnosti také nenamítá, že se snad úředně ověřený překlad obsahově nějak liší od překladu těchto dokumentů, z něhož vycházel žalovaný v řízení na prvním stupni. Stěžovatelův požadavek na pořízení úředně ověřeného překladu těchto dokumentů tak Nejvyšší správní soud hodnotí jako ryze formální a námitku vady řízení spočívající v jeho pozdním předložení jako neopodstatněnou.

[17] Nedůvodná je i námitka, že městský soud opomenul stěžovatelovy důkazní návrhy. Městský soud na ně naopak v bodě 61 svého rozsudku zcela adekvátně reagoval tak, že uvedl: „*Městský soud v Praze neprovedl na návrh žalobce dokazování listinami – protokoly z rozkladového řízení, obsahující připomínkové stanovisko externího člena této komise týkající se posouzení jedné z rozkladových námitek žalobce, neboť pro přezkum žalobou napadeného rozhodnutí by nebyl takovýto postup významný. Důvodem je skutečnost, že těmito listinami žalobce nechtěl dokazovat skutkový stav, který je rozhodující, ale hodlal poukázat na právní stanovisko ke způsobu vypořádání rozkladových námitek žalobce a nalézt argumenty popírající závěry žalovaného mimo jiné o novosti a nepřesazení rámce pouhé odborné dovednosti.*“ Jak již ovšem uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 16. července 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 62: „*Právní argumentace není předmětem dokazování.*“ Návrh na výslech člena rozkladové komise stěžovatel v řízení před městským soudem výslovně neuplatnil, i kdyby tomu tak však bylo, vztahovaly by se na něj tytéž úvahy. Jelikož důkazní návrhy neměly prokazovat skutkový stav, považoval navržené důkazy za nadbytečné i Nejvyšší správní soud. Nebyl tak důvod je v kasačním řízení provádět, natožpak za účelem jejich provedení rušit napadený rozsudek a vracet městskému soudu věc k novému projednání.

[18] Pokud jde o námitku porušení § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech, tedy že v řízení nebyl prokazován právní zájem navrhovatele výmazu užitného vzoru z rejstříku, jde o námitku nepřípustnou ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť tento důvod stěžovatel v žalobě (v některém z žalobních bodů) v žalobní lhůtě (§ 75 odst. 2 s. ř. s.) k městskému soudu neuplatnil a objevil se poprvé náznakem až v doplnění kasační stížnosti a rozveden

pokračování

byl teprve v replice stěžovatele ze dne 25. května 2020. I kdyby měl stěžovatel pravdu, městský soud nebyl povinen se touto otázkou zabývat z úřední povinnosti, neboť taková vada by nemohla městskému soudu bránit v přezkumu napadeného správního rozhodnutí v mezích žalobních bodů, které stěžovatel v žalobě uplatnil (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Azs 79/2009 - 84 z 8. března 2011, publ. pod č. 2288/2011 Sb. NSS).

[19] Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že městský soud zhodnotil věc správně. Z výše popsaných důvodů vyhodnotil Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti napadenému rozsudku v souladu s § 110 odst. 1 větou druhou s. ř. s. jako nedůvodnou a zamítl ji.

IV. Náklady řízení

[20] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 1, 7 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona. Žalovaný měl ve věci úspěch, podle obsahu spisu mu však žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2020

JUDr. Tomáš Langášek
předseda senátu