



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise a soudkyně Mgr. Věry Jachurové v právní věci

žalobkyně: **MAGSY, s.r.o.**, IČO: 262 30 224
se sídlem Holešovská 457, Fryšták
zastoupená advokátem Mgr. Filipem Petrášem
se sídlem 2. května 7134, Zlín

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

za účasti této osoby zúčastněné na řízení: **SOLLAU s.r.o.**, IČO: 292 61 759
se sídlem Hřivnův Újezd č.p. 212, Hřivnův
Újezd

zastoupena advokátem JUDr. Petrem Holým
se sídlem Místecká 567, Praha 18

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 12. 2019,
č.j. PUV 2011-25211/D19033716/2019/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

I. Průběh řízení a obsah napadeného rozhodnutí

1. Žalobkyně se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „orgán rozhodující o rozkladu“) specifikovaného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut její rozklad a současně bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 26. 2. 2019, č.j. PUV 2011-25221/D18009492/2018/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byl na návrh osoby zúčastněné na řízení podle § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“) z rejstříku užitných vzorů částečně z vymazán užitný vzor žalobkyně č. 23 533 „Průtokový magnetický separátor“ (dále jen „předmětný užitný vzor“) s tím, že rozsah jeho ochrany byl změnou nároku omezen takto:

„1. Průtokový magnetický separátor k oddělování magnetických částic z tekutých směsí, tvořený dutým tělesem, do něhož ústí hrdla k připojení přívodního a výstupního potrubí a v němž jsou v dráze průtoku směsi umístěny trubice (3) s magnetickými jádry uvnitř, které jsou uchyceny v přírubě (2) uzavírající duté těleso (1) separátoru a oddělující jej od horního dutého pláště (5) s vnitřním prostorem pro přechodné umístění sady magnetických jader (4) uchycené na konci táhla (7) v jejich poloze vysunuté z trubic (3), vyznačující se tím, že příruba (2) je dvojdílná a skládá se ze spodní části (2.5) pevně spojené s dutým tělesem (1) a horní části (2.6), k níž je uchyceno těleso horního dutého pláště (5), přičemž osazená vnitřní kruhová oblast (2.1) horní části (2.6) příruby (2) s otvory pro trubice (3) zapadá do prstencového vybrání spodní části (2.5) a obě části (2.5, 2.6) příruby (2) jsou na obvodu opatřeny výřezy pro odklápecí spojovací šrouby (2.7). 2. Průtokový magnetický separátor k oddělování magnetických částic z tekutých směsí tvořený dutým tělesem, do něhož ústí hrdla k připojení přívodního a výstupního potrubí a v němž jsou v dráze průtoku směsi umístěny trubice (3) s magnetickými jádry uvnitř, které jsou uchyceny v přírubě (2) uzavírající duté těleso (1) separátoru a oddělující jej od horního dutého pláště (5) s vnitřním prostorem pro přechodné umístění sady magnetických jader (4) uchycené na konci táhla (7) v jejich poloze vysunuté z trubic (3), přičemž v přírubě (2) jsou uchyceny 2 až 24 trubice (3), vyznačující se tím, že příruba (2) je dvojdílná a skládá se ze spodní části (2.5) pevně spojené s dutým tělesem (1) a horní části (2.6), k níž je uchyceno těleso horního dutého pláště (5), přičemž osazená vnitřní kruhová oblast (2.1) horní části (2.6) příruby (2) s otvory pro trubice (3) zapadá do prstencového vybrání spodní části (2.5) a obě části (2.5, 2.6) příruby (2) jsou na obvodu opatřeny výřezy pro odklápecí spojovací šrouby (2.7), a že trubice (3) jsou v otvorech vnitřní kruhové části (2.1) příruby (2) uchyceny vyměnitelně prostřednictvím svých prstencových osazení (3.1) a odnímatelné přitlačné desky (2.8) s otvory“.

2. Úřad zapsal předmětný užitný vzor do rejstříku užitných vzorů dne 15. 3. 2012. Dne 8. 10. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o částečném výmazu předmětného užitného vzoru vydané na návrh osoby zúčastněné na řízení. Částečný výmaz spočíval v omezení rozsahu ochrany z původních osmi nároků na ochranu na tři, a to od počátku platnosti předmětného užitného vzoru. Dalším návrhem doručeným Úřadu dne 25. 1. 2018 se osoba zúčastněná na řízení domáhala částečného výmazu tohoto již částečně vymazaného užitného vzoru v rozsahu nároku na ochranu 1 s odůvodněním, že vzhledem k dokumentům D1 až D3 průtokový magnetický separátor nepředstavuje řešení, které by přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňuje tak podmínky § 1 zákona o užitných vzorech.
3. Předmětem sporu byl tedy nárok na ochranu 1, který zněl: „1. Průtokový magnetický separátor k oddělování magnetických částic z tekutých směsí, tvořený dutým tělesem, do něhož

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

ústí hrdla k připojení přívodního a výstupního potrubí a v němž jsou v dráze průtoku směsi umístěny trubice (3) s magnetickými jádry uvnitř, které jsou uchyceny v přírubě (2) uzavírající duté těleso (1) separátoru a oddělující jej od horního dutého pláště (5) s vnitřním prostorem pro přechodné umístění sady magnetických jader (4) uchycené na konci táhla (7) v jejich poloze vysunutě z trubic (3), vyznačující se tím, že příruba (2) je jednodílná, její vnitřní kruhová oblast (2.1) má vytvořeny otvory pro trubice (3) a její boční stěna má v horní části vytvořeno vybrání (2.2) pro spoj s okrajem tělesa horního dutého pláště (5) a prstencový výstupek (2.3) zapadající do vybrání převlečné fixační matice (6), našroubované na vnějším okraji dutého tělesa (1), zatímco dolní část (2.4) boční stěny příruby (2) je vytvořena jako kónická, dosedající do kónického otvoru dutého tělesa (1) separátoru.“ (dále jen „Nárok 1“) Osoba zúčastněná na řízení k návrhu přiložila dokument D1: mezinárodní patentovou přihlášku WO 2011/086370 zveřejněnou dne 21. 7. 2011 (dále jen „dokument D1“), dokument D2: patentovou přihlášku US 2007/0267867 zveřejněnou dne 22. 11. 2007 (dále jen „dokument D2“) a dokument D3: patent GB 191517075, udělený dne 24. 3. 1916 (dále jen „dokument D3“).

4. Dne 26. 2. 2019 vydal Úřad prvostupňové rozhodnutí, které odůvodnil tím, že technické řešení podle nároku na ochranu 1 nepřesahuje vzhledem k namítanému stavu techniky rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňovalo tedy k datu práva přednosti podmínky způsobilosti k ochraně ve smyslu § 1 zákona o užitných vzorech. Proti prvostupňovému rozhodnutí podala žalobkyně dne 10. 4. 2019 rozklad, o němž bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím. V něm orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že dle prvostupňového rozhodnutí Nárok 1 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti vzhledem ke kombinaci dokumentů D1 a D2. Orgán rozhodující o rozkladu pokládal za nutné přezkoumat obsah obou uvedených dokumentů, které byly zveřejněny před datem práva přednosti předmětného užitného vzoru, a jsou tedy ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech součástí stavu techniky relevantního pro posouzení podmínek způsobilosti k ochraně. Dokument D1 se týká zařízení pro magnetickou filtraci, tedy separaci nečistot na bázi železa z pracovní tekutiny. Znázorněné zařízení sestává z válcového dutého hlavního a prodlouženého tělesa, která jsou spojena pomocí příruby, přičemž prodloužené těleso slouží pro přechodné umístění magnetických jader při jejich vysunutí z pracovní polohy. Na spodu hlavního tělesa zařízení jsou navzájem protilehle umístěna hrdla vstupního a výstupního potrubí, přičemž v dráze průtoku pracovní tekutiny se nacházejí trubice, v nichž jsou v pracovní poloze umístěna magnetická jádra. Pomocí patek jsou magnetická jádra uchycena na táhlu, které je spojeno s pístem, pomocí něhož lze magnetická jádra vysunout z trubic v hlavním dutém tělese zařízení do prodlouženého válcového dutého tělesa. Vysouvání a zasouvání trubic je ovládáno pomocí elektronických prostředků řízených softwarem běžícím na PC (alternativně lze provádět mechanickými prostředky). Dokument D2 se zabývá potrubním spojením, které zahrnuje celkem čtyři součásti. Jde o první část (4) spojovaného potrubí opatřenou prstencovým nákrůžkem, prstencový nástavec (3) opatřený vnější kuželovou plochou, závitovou spojovací koncovku (2), již je opatřena druhá část spojovaného potrubí, s vnitřní kuželovou plochou a o převlečnou matici (5), přičemž funkčně sesazené potrubní spojení těchto součástí je vyznačeno na obrázku 2 dokumentu D2. Dle popisu jsou uvedené součásti sesazeny pomocí převlečné matice ve spolupráci se závitovou spojkou tak, že vnější kuželová plocha prstencového nástavce je prostřednictvím čela trubky a na ní uspořádané zadržovací výdutě po celém obvodu tisknuta proti vnitřní kuželové ploše šroubové spojky. Tím je zajištěno, že při montáži potrubí jsou všechny uvedené součásti řádně spojeny.

5. Orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil žalobkyni v tom, že z dokumentu D1 nelze zjistit detaily konstrukčního uspořádání jednodílné příruby technického řešení podle Nároku 1 a také v tom, že dokument D2 se zabývá spojováním válcových, resp. trubkových součástí v obecné rovině. Dle rozkladu proto Nárok 1 splňuje podmínku přesahu rámce pouhé odborné dovednosti, která představuje ve srovnání s požadavkem na vynálezeckou činnost u patentového práva nižší míru tvůrčího úsilí odborníka v oboru, což Úřad nezohlednil. Dle orgánu rozhodujícího o rozkladu důvodová zpráva k zákonu o užitných vzorech sice v principu předjímala nižší míru tvůrčí úrovně než u analogického kritéria v právu patentovém, ovšem až praxe Úřadu měla ukázat, o kolik nižší. Způsobila k ochraně formou užitného vzoru by neměla být taková řešení, která spadají do rámce odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru. Praxe Úřadu výrazně nižší úroveň tvůrčí činnosti u technických řešení chráněných formou užitného vzoru nepotvrzuje, naopak inklinuje k úrovni spojované s podmínkou vynálezecké činnosti. To koresponduje praxi v jiných zemích (Rakousko, Německo). Slovenská právní úprava pak explicitně váže způsobilost technického řešení k ochraně na splnění podmínky vynálezecké činnosti i u užitných vzorů. Nejedná se však o situaci, kdy by rozhodovací praxe Úřadu kopírovala praxi v okolních státech. Ta se vyvíjí nezávisle, takže současný stav, kdy bývá požadavek na úroveň tvůrčí činnosti odborníka u užitných vzorů v zásadě shodný s vynálezy, vypovídá o tom, že při hodnocení úrovně tvůrčí činnosti (přesahu rámce pouhé odborné dovednosti u užitných vzorů a nezřejmosti u vynálezů) lze objektivně dospět ke dvěma odlišným výsledkům - negativnímu a pozitivnímu, přičemž u pozitivního je však obtížné v rámci hodnocení zjištěnou tvůrčí činnost kvantifikovat. Úřad měl při posuzování úrovně tvůrčí činnosti předmětného užitného vzoru vždy na mysli § 1 zákona o užitných vzorech, tedy zkoumal, zda předmětný užitný vzor přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Na základě porovnání předmětného užitného vzoru s namítanými dokumenty D1 a D2 přitom dospěl k závěru, že řešení Nároku 1 nelze vzhledem k namítanému stavu techniky považovat za řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Tvrzení žalobkyně, že Úřad nezohlednil požadavek na nižší míru tvůrčí úrovně odborníka u užitných vzorů, nemá v prvostupňovém rozhodnutí oporu. Nižší úroveň tvůrčí činnosti u přesahu rámce pouhé odborné dovednosti ve srovnání s činností vynálezeckou by vedla k paradoxně silnější ochraně formou užitného vzoru než patentu. Zákonodárce přitom vztahuje podmínku přesažení rámce odborné dovednosti na znalosti a dovednosti průměrného odborníka v příslušném oboru, přičemž rutinní aplikace znalostí a rutinní práce uplatněná při řešení vytčeného problému stavu techniky spadá do rámce pouhé odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru, zatímco nutnost doplnění rutinní práce o významnější podíl tvůrčího úsilí rámec pouhé odborné dovednosti přesahuje. Musel-li tedy odborník uplatnit i tvůrčí úsilí, je podmínka přesažení rámce pouhé odborné dovednosti splněna, avšak přesahovala-li pouze rutinní práce, splněna není.
6. Hodnocení uvedené podmínky se provádí přístupem „problém a jeho řešení“, jehož prvním krokem je formulace objektivního problému ve stavu techniky, kterým je u předmětného užitného vzoru nebezpečí poškození obnažených magnetických jader při čištění trubic od zachycených nečistot, případně související konstrukční nedostatek známých průtokových separátorů spočívající v nevhodně řešeném uchycení trubic či nemožnost jejich snadné výměny při poškození. Dalším krokem je označení nejbližšího stavu techniky, který představuje dokument řešící shodný či obdobný objektivní problém a zahrnuje nejvíce znaků shodných s technickými znaky nárokovaného předmětu. V posuzované věci představuje nejbližší stav techniky dokument D1. Jde o zjednodušení

a zefektivnění procesu čištění magnetického filtračního zařízení a jeho znovuuvedení do provozu. Zřetelnou podobnost konstrukčního uspořádání lze seznat již z porovnání obr. 1 předmětného užitného vzoru s obr. 2 a 3 dokumentu D1. Na základě porovnání technického řešení Nároku 1 a dokumentu D1 je nutno konstatovat, že v dokumentu D1 je kompletně popsáno analogické vnitřní uspořádání magnetického separačního zařízení, ovšem znaky konstrukčního uspořádání jednodílné příruby uvedené ve významové části Nároku 1 dokument D1 neuvádí. Následně orgán rozhodující o rozkladu popsal zařízení zobrazené v dokumentu D2 (potrubním spojení) a konstatoval, že prstencový nástavec (3) zajišťuje stejně jako jednodílná příruba tekutinotěsné spojení, neplní ale její zbývající funkce a nemá stejné tělesné vytvoření. Rozdílem je zejména absence vnitřní kruhové oblasti jednodílné příruby s vytvořenými otvory pro trubice.

7. Ačkoliv se v dokumentu D2 jedná o potrubní spojení, k jehož funkci je vnitřní kruhová část jednodílné příruby nežádoucí, odborníkovi by dokument D2 poskytl jasné vodítko, jaké konstrukční detaily za účelem pevné fixace a těsnosti obou spojovaných dutých těles na jednodílné přírubě vytvořit. Opatření magnetického filtračního zařízení z dokumentu D1 přírubou s kónusem dosedajícím do kónického otvoru dutého tělesa podle návodu popsaného v dokumentu D2 má charakter běžné pracovní rutiny, která nutně spadá do rámce odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru, nikoliv charakter tvůrčí činnosti, která by svědčila o přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Orgán rozhodující o rozkladu tak dospěl k závěru, že Nárok 1 předmětného užitného vzoru je výsledkem rutinní práce průměrného odborníka v oboru, a nesplňuje tudíž podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Žalobkyně se hájila tím, že tělesné uspořádání jednodílné příruby je unikátní, k čemuž orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že s ohledem na konstatování Úřadu o splnění podmínky novosti, resp. s ohledem na porovnání obsahu dokumentů D1 a D2 s Nárokem 1 je danému argumentu žalobkyně možno přisvědčit. Pokud však jde o vynaložené tvůrčí úsilí průměrného odborníka v oboru, je mezi slovem „unikátní“ a přesahem rámce pouhé odborné dovednosti sémantická rozdílnost. Přesah rámce pouhé odborné dovednosti a novost jsou přitom dvě zákonem samostatně stanovené podmínky způsobilosti k ochraně, které musí být splněny kumulativně. K odkazu na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č.j. 4 As 12/2011 – 100 a k namítaným vadám prvostupňového rozhodnutí poukázal orgán rozhodující o rozkladu na str. 7 a 8 odůvodnění prvostupňového rozhodnutí, kde je v rámci popisu dokumentu D1 konstatováno, že magnetické separační zařízení řeší i dva žalobkyní zmiňované problémy (příruba nese trubice, v nichž jsou umístěna magnetická jádra, a mimoto uzavírá duté tělo magnetického separátoru a odděluje jej od horního dutého pláště). Úřad tak tyto problémy nepominul, naopak porovnával a hodnotil Nárok 1 jako celek. Z hlediska posuzování podmínky přesahu rámce pouhé odborné dovednosti také není bez významu, že vytčený objektivní problém podobně jako další dva zásadní problémy byly magnetickým filtračním zařízením dle dokumentu D1 v zásadě vyřešeny před datem práva přednosti předmětného užitného vzoru podobně jako dle Nároku 1. Vzhledem k tomu, že dokumenty D1, D2 a D3 byly stavem techniky před datem přednosti předmětného užitného vzoru, není pochyb, že posuzování podmínky přesahu rámce pouhé odborné dovednosti posuzoval Úřad v kontextu doby přihlášení chráněného technického řešení k ochraně. Ani tuto argumentaci tak orgán rozhodující o rozkladu neshledal důvodnou.
8. Tělesné vytvoření příruby je sice nové, resp. „unikátní“, avšak vodítko k jejímu vytvoření odborníkovi poskytl dokument D2. Za situace, kdy všechny ostatní znaky Nároku 1 byly

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

známy z dokumentu D1, byla úprava příruby a její začlenění do předmětného užitného vzoru výsledkem rutinního pracovního postupu průměrného odborníka v oboru, který nelze pokládat za přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Irelevantní je pak argument, že objektivní možnost vytvořit nárokované technické řešení existovala dlouho před podáním přihlášky a toto řešení nikdo nenavrhl. Dokument D2 se stal stavem techniky dne 22. 11. 2007 a D1 jako nejbližší stav techniky dne 21. 7. 2011, tedy čtyři měsíce před datem práva přednosti předmětného užitného vzoru. Dokument D3 se sice stal stavem techniky v roce 1916, o něj se však závěr Úřadu o nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti neopírá.

9. Ke zpochybnění zákonnosti prvostupňového rozhodnutí s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č.j. 4 As 12/2011 – 100 a ustanovení § 16 odst. 1 správního řádu a dodatečné předložení překladů namítaných dokumentů, které žalobkyně označila za porušení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že Nejvyšší správní soud v uvedeném rozsudku zformuloval názor, podle něhož nepřítomnost stěžejního důkazního prostředku v českém jazyce ve správním spise představuje podstatné porušení § 16 odst. 1 správního řádu. Jiné senáty Nejvyššího správního soudu však k této otázce judikovaly i odlišné, méně striktní názory. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu následně usnesením ze dne 14. 4. 2015, č.j. 9 As 12/2014 – 60 rozhodl, že provedení důkazu cizojazyčnou listinou bez překladu do českého jazyka je ve správním řízení přípustné, není-li o jejím obsahu v řízení sporu. Neopatření překladu může představovat vadu řízení, jestliže účastník řízení namítl, že tato skutečnost bránila uplatnění jeho práva vyjádřit se k podkladu rozhodnutí. Z obsahu správního spisu a z rozkladové argumentace je však zřejmé, že Úřad na základě požadavku žalobkyně vyzval osobu zúčastněnou na řízení k doplnění překladu dokumentů D1 až D3 do češtiny alespoň v rozsahu relevantních částí, a postupoval tedy v souladu s uvedenou judikaturou. Dodatečné pořízení překladů neznamenal změnu důvodů ani doplnění nových důkazů, které je zakázáno v § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Jednalo se o vyjasnění návrhu na výmaz, které nejde proti principu koncentrace řízení.
10. Stran námítky, že je zjevně v rozporu se správním řádem, aby navrhovatel určoval, jaká část cizojazyčného dokumentu je relevantní, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že správní řízení je ovládáno dispoziční zásadou a správní orgán je limitován obsahem návrhu na výmaz. Ani tuto argumentaci tak neshledal důvodnou.
11. K námitce porušení zásady rovnosti z důvodu pozdního doručení vyjádření osoby zúčastněné na řízení žalobkyni orgán rozhodující o rozkladu odkázal na § 18 odst. 3 zákona o užitných vzorech a na § 86 odst. 2 správního řádu a konstatoval, že rozklad byl v posuzované věci zaslán osobě zúčastněné na řízení, její vyjádření však již žalobkyni zasláno nebylo. Zásada rovnosti byla tímto postupem dodržena. Žalobkyně navíc mohla kdykoliv z obsahu elektronického spisu na webových stránkách Úřadu zjistit, zda již bylo vyjádření osoby zúčastněné na řízení doručeno a s jeho obsahem se mohla seznámit v rámci nahlédnutí do spisu, nebo mohla o jeho zaslání požádat včas písemnou formou. Žalobkyně při ústním jednání předložila materiál označený *Podklady k ústnímu jednání* obsahující podrobné porovnání předmětného užitného vzoru s dokumenty D1 až D3, který zhuštěnou formou opakoval argumenty zformulované v předchozích podáních. Nejednalo se tedy o nové skutečnosti nebo důkazy, k nimž by dle § 82 odst. 4 správního nebylo možné přihlédnout.

12. K tvrzenému rozdílu technického řešení předmětného užitného vzoru, potrubního spojení v dokumentu D2 a potrubního spojení v dokumentu D1 orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že tyto rozdíly nejsou zásadní. Spojení popsané v dokumentu D2 je sice možno vhodnou manipulací rozložit až na čtyři samostatné části, nicméně jednalo-li se o potrubní spojení, je první část potrubí s prstencovým nákrůžkem (i druhá část spojovaného potrubí) ve skutečnosti podstatně delší, než jak je schematicky znázorněno na obr. 1 daného dokumentu. Při uvolnění spoje by převlečná matice byla fixována prstencovým nákrůžkem na první části potrubí a pro případné sejmutí by ji bylo nutno odtáhnout po celé délce až k opačnému konci této části potrubí. Prstencový nástavec s vnější kuželovou plochou pak zůstane vtlačen do vnitřní kuželové plochy, již je opatřena druhá část spojovaného potrubí, a to tehdy, bude-li namítaný potrubní spoj orientován vertikálně, tedy shodně jako předmětný užitný vzor. Namítaný potrubní spoj se tedy po uvolnění převlečné matice rozdělí na dvě samostatné části, nikoliv na tři až čtyři.
13. Tvrzení, že po uvolnění fixační matice se oddělí od dutého tělesa předmětného užitného vzoru jako jeden celek příruba spolu s trubicemi a horním dutým pláštěm, pak nemá v obsahu předmětného užitného vzoru oporu. Nárok 1 ani popis neuvádí, jakými technickými prostředky je ve vybrání (2.2) v horní části boční stěny jednoduché příruby spoj s okrajem tělesa horního dutého pláště zafixován. Bez fixace tělesa horního dutého pláště ve vybrání (2.2) by potom z předmětného užitného vzoru bylo možno odejmout horní dutý plášť (5) včetně táhla (7) a sady magnetických jader (4) kdykoliv i bez uvolnění fixační matice, teprve po jejím uvolnění lze oddělit od dutého tělesa (1) také jednoduchou přírubu (2) spolu s trubicemi (3). Žalobkyně uváděný nesporný technickohospodářský význam předmětného užitného vzoru orgán rozhodující o rozkladu nezpochybnil, ten však o způsobilosti užitného vzoru k ochraně nevypovídá. O splnění předmětné podmínky pak nevypovídá ani argument, že nárokové technické řešení dosud nebylo patentováno. Orgán rozhodující o rozkladu tedy dospěl k závěru, že Nárok 1 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňuje tak jednu z podmínek § 1 zákona o užitných vzorech.

II. Obsah žaloby

14. Žalobkyně v žalobě namítla, že vyjádření osoby zúčastněné na řízení ve správním řízení jí bylo zasláno až na výslovnou žádost těsně před ústním jednáním. Pokud by o něj zástupce žalobkyně nepožádal, žalovaný by jej žalobkyni nezaslal, což nelze považovat za dodržení zásady rovnosti stran. Osoba zúčastněná na řízení v něm uvedla, že bez ohledu na odlišný název kritéria tvůrčího úsilí u patentů a užitných vzorů musí být podmínky hodnocení daného kritéria stejné. Odkázala přitom na rozhodnutí Německého spolkového soudního dvora X ZB 27 05 ze dne 20. 6. 2006, na praxi Úřadu a na § 4 slovenského zákona č. 517/2007 Z. z., o užitkových vzorech. Ke svému vyjádření však uvedené dokumenty nedoložila a nedoložila je ani při ústním jednání. Také nedoložila předklad rozhodnutí německého soudu do českého jazyka. Žalovaný přitom v napadeném rozhodnutí jak rozhodnutí německého soudu, tak slovenskou právní úpravu výslovně zmínil, když uvedl, že tak argumentovala osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k rozkladu. Tím porušil § 36 odst. 2 správního řádu, když žalobkyni neumožnil vyjádřit v řízení její stanovisko, neboť jí nebyly doručeny předmětné materiály. Došlo tak k porušení základních zásad správního řízení. Žalovaný neměl brát předmětné listiny a argumentaci osoby zúčastněné na řízení vůbec v úvahu. Uvedeným postupem bylo porušeno právo žalobkyně vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a navrhnout jejich doplnění a další důkazy k prokázání

nesprávnosti závěrů vyjádřených v prvostupňovém rozhodnutí, a došlo tak k porušení § 7, § 16 odst. 2 a § 36 odst. 1 a 2 správního řádu.

15. Dále žalobkyně namítla, že žalovaný v napadeném rozhodnutí odkázal na současný stav posuzování, avšak předmětný užitný vzor byl podán k ochraně již dne 25. 11. 2011. S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č.j. 4 As 12/2011 – 100 uvedla, že podmínku překročení rámce pouhé odborné dovednosti by měl správní orgán posuzovat v kontextu doby přihlášení užitného vzoru a dbát na odlišení požadavků kladených na užitné vzory a na vynálezy. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je přitom zřejmé, že žalovaný posuzoval uvedenou otázku současnou optikou, protože sám odkazoval na vývoj praxe posuzování úrovně technických řešení a nečinil tak v kontextu doby přihlášení předmětného užitného vzoru. Postupoval tedy v rozporu se zákonem a judikaturou. Osoba zúčastněná na řízení podala již několikrát návrh na výmaz předmětného užitného vzoru, zastoupena stejným zástupcem, který byl dokonce uveden jako zástupce namítaného patentu z dokumentu D1, přesto byl návrh na výmaz opíraný o starší patentové spisy podán až v roce 2018.
16. Žalovaný je povinen se řídit zákonem o užitných vzorech a je vyloučeno, aby byla při rozhodování o zápisné způsobilosti zpětně měněna praxe (posouzení podmínky překročení rámce pouhé odborné dovednosti dle vyvíjející se praxe, a nikoliv v kontextu doby přihlášení užitného vzoru). Vyvíjející se praxi nelze vykládat k tíži žalobkyně zpětně; je nutno akcentovat datum podání přihlášky, tedy rok 2011. Žalovaný měl v tomto směru respektovat § 2 správního řádu. Vývoj praxe lze při posuzování uplatňovat například při průzkumu přihlášek vynálezu apod. Odkaz na vyvíjející se praxi a posouzení podmínky překročení rámce pouhé odborné dovednosti dnešním pohledem vyvěrá v právní nejistotu žalobkyně, která daný postup vnímá jako porušení principu ochrany nabytých práv. Dále poukázala na § 2 odst. 3 správního řádu a konstatovala, že chápe vývoj praxe posuzování tvůrčí úrovně technických řešení a vynálezů, lze ji však uplatňovat zásadně do budoucna, nikoliv zpětně. Právní ochrana na základě zapsaného užitného vzoru je časově omezená a nejistota spojená s opakovanými řízeními o výmazu je nepřijatelná.
17. Žalobkyně rozporovala také závěr správního orgánu o nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti průmětného odborníka v oboru. Unikátní kombinace znaků tělesného vytvoření příruby tak, jak je uvedena v Nároku 1, by podle ní nemohla být vytvořena průměrným odborníkem z oboru pouze na základě znalosti dokumentů D1 a D2 bez vynaložení tvůrčí činnosti. Takto se situace může jevit až zpětně při znalosti konstrukčního řešení příruby. Tvůrčí činnost spočívá v unikátním začlenění daného konstrukčního řešení do sestavy průtokového magnetického separátoru a je dáno unikátní kombinací znaků jejího tělesného vytvoření. Překračuje tedy rámec pouhé odborné dovednosti, míra přesahu je přitom nerozhodná. Pokud by žalovaný splnění uvedené podmínky posuzoval v kontextu doby přihlášení předmětného užitného vzoru, musel by dospět k závěru o jejím naplnění. U průtokových magnetických separátorů dřívější konstrukce (viz dokument D1) nebyla použita příruba s kombinací znaků tělesného vytvoření analogická předmětnému užitnému vzoru. Řešení, která mají být návodem pro konkrétní vytvoření spoje dvou trubkovitých částí průtokového magnetického separátoru, byla známa z namítaného dokumentu D3 od roku 1916, resp. v upřesněné verzi z namítaného dokumentu D2 do roku 2007, tedy téměř 100 let, resp. 4 roky před podáním přihlášky předmětného užitného vzoru. Navíc potrubní spojení dle dokumentu D2 nemá stejné tělesné vytvoření jako jednodílná příruba a neplní ani její zbývající funkce.

Žalobkyně musela pro vytvoření svého řešení uplatnit tvůrčí činnost, její řešení je unikátní a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný tedy pochybil, konstatoval-li, že se jednalo o rutinní práci odborníka.

III. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve vyjádření k žalobě soudu navrhl, aby žalobu zamítl. Právo žalobkyně vyjádřit se (potažmo ani zásada rovnosti) porušeno být nemohlo, protože žalobkyně se před vydáním napadeného rozhodnutí s podklady rozhodnutí seznámila a vyjádřila se k nim. Dne 16. 10. 2019 bylo žalovanému doručeno vyjádření osoby zúčastněné na řízení. Žalobkyně se k němu vyjádřila na ústním jednání dne 24. 10. 2019 a pak také v dokumentu „Doplnění vyjádření majitele užitého vzoru“ ze 7. 11. 2019. Žalovaný postupoval v souladu s § 152 odst. 5 ve spojení s § 86 odst. 2 správního řádu. Ten neukládá povinnost zaslat vyjádření účastníka k odvolání ostatním účastníkům a tuto povinnost nestanoví ani § 18 odst. 3 zákona o užitečných vzorech. Žalobkyně měla před konáním ústního jednání více než pět měsíců na to, aby se seznámila s vyjádřením osoby zúčastněné na řízení. Pokud by měl správní orgán rozesílat vyjádření každého účastníka všem ostatním, vedlo by to k neúměrným průtahům v řízení a k narušení principu procesní ekonomie. Citace komentářové literatury ze strany žalobkyně v žalobě pak byla vytržena z kontextu.

18. Rozsudek cizího soudu (německého) a zahraniční právní úpravu žalovaný zmínil v rámci vysvětlení vývoje hodnocení požadavku na tvůrčí činnost u vynálezů a užitečných vzorů a porovnal českou, rakouskou a německou právní úpravu v oblasti výše tvůrčí úrovně u patentů a užitečných vzorů. Zároveň popsal slovenskou právní úpravu, což nelze považovat za odkaz a podklad rozhodnutí. Uvedené zmínky byly užity za účelem vysvětlení praxe. Nosným důvodem napadeného rozhodnutí bylo, že k vytvoření nárokovaného technického řešení postačovala převážně jen rutinní práce odborníka, která nepřesahovala rámec pouhé odborné dovednosti.
19. Ani právo žalobkyně vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nebylo porušeno, protože rozhodnutí cizího soudu ani slovenská právní úprava nebyly podkladem napadeného rozhodnutí. Žalobkyně se mohla ke všem podkladům napadeného rozhodnutí vyjádřit na ústním jednání dne 24. 10. 2019 a přesto jí byla na její žádost poskytnuta lhůta k doplnění vyjádření, které zaslala dne 7. 11. 2019. Tvrzení žalobkyně o tom, že jí nebyla poskytnuta možnost vyjádřit se, je tedy liché. Žalobkyně se mohla před vydáním rozhodnutí s relevantními dokumenty seznámit od 16. 5. 2019 prostřednictvím nahlédnutí do spisu či žádosti o jejich zaslání. Jelikož volně dostupnou judikaturu či znění slovenského zákona nelze považovat za důkaz, neobstojí tvrzení žalobkyně o porušení § 36 odst. 1 správního řádu.
20. K tvrzení žalobkyně týkajícímu se porušení § 16 odst. 2 správního řádu odkázal žalovaný na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2015, č.j. 9 As 12/2014 – 60, v němž byla dovozena možnost provedení důkazu cizojazyčnou listinou. Odkazy na rozhodnutí cizího soudu a na slovenskou právní úpravu navíc nelze považovat za důkazy. Žalobkyně navíc námitku jazyka k předmětným dokumentům v průběhu správního řízení nevznesla.
21. Dle žalovaného je bezpředmětné, zda při posuzování tvůrčí úrovně užil stejných podmínek užitečných vzorů a patentů. Technické řešení Nároku 1 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti vzhledem ke stavu techniky k datu práva přednosti. Žalobkyní namítaná změna praxe nebyla libovůlí žalovaného, ale vyplynula z objektivních okolností. Žalobkyně si

musela být vědoma toho, že při zápisu užitého vzoru je prováděn pouze formální průzkum a materiální průzkum bude případně proveden na návrh jiného subjektu v rámci řízení o výmazu. Nelze tak tvrdit, že došlo k porušení principu ochrany nabytých práv a dobré víry žalobkyně. Užité vzor totiž žádnou záruku nabytých práv neobsahuje. Nelze požadovat, aby žalovaný ke každému řízení o výmazu přistupoval dle praxe, která byla aplikována při přihlášení. Při přijímání zákona o užitéch vzorech byl poměr mezi přesažením rámce pouhé odborné činnosti a vynálezeckou činností nejasný, avšak očekávalo se, že první pojem bude vyžadovat nižší standard než vynálezecká činnost. To se však ukázalo v praxi jako neudržitelné. Česká právní úprava užitéch vzorů má základ v úpravě německé. Praxe sbližování rámce přesahu pouhé odborné dovednosti a vynálezecké činnosti se vyvíjela plynule, a nejednalo se tedy o žádnou přelomovou změnu. Důvodem je obtížnost objektivně poměřovat zjištěnou tvůrčí úroveň odborníka ve vztahu k požadavku tvůrčí činnosti u vynálezu. Posouzení míry tvůrčí činnosti závisí na výkladu příslušných ustanovení v závislosti na vývoji praxe. Jak se posléze ukázalo, rozdíly mezi nároky na tvůrčí úroveň patentů a užitéch vzorů nelze dostatečně vymezit. Praxe přitom potvrzuje, že tvůrčí úroveň u technických řešení buď je, nebo není. Důležitým faktorem bylo také sjednocení právní praxe Evropského patentového úřadu a národních soudů členských států Evropské patentové úmluvy, díky čemuž úroveň invence požadovaná pro patenty klesla na úroveň užitéch vzorů. Pro nižší standard užitéch vzorů tak již nezbývá prostor a míra tvůrčí činnosti obou je nyní posuzována stejně. Uváděné sjednocení bylo také důvodem pro citované rozhodnutí Německého spolkového soudního dvora.

22. K nesouhlasu žalobkyně se závěrem, že činnost spočívající v opatření filtračního magnetického zařízení přírubou s kónusem dosedajícím do kónického otvoru dutého tělesa má charakter běžné pracovní rutiny, a spadá tak do rámce odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru, odkázal žalovaný na závěry uvedené v napadeném rozhodnutí a uvedl, že nemá za to, že by je žalobkyně svou argumentací vyvrátila. Přestože potrubní spojení dle dokumentu D2 a jednodílná příruba dle význakové části předmětného užitého vzoru nejsou totožné, odborníkovi seznámenému se zařízením pro magnetickou filtraci dle dokumentu D1 by dokument D2 poskytl jasné vodítko pro vytvoření konstrukčních detailů na jednodílné přírubě. Shora uvedená činnost má tedy charakter běžné pracovní rutiny. Kombinaci dvou dřívějších technických řešení – dokumentů D1 a D2 – nelze považovat za tvůrčí činnost přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Současně se žalovaný vymezil proti tvrzení žalobkyně, že dosavadní absence patentů či užitého vzoru k předmětnému užitému vzoru svědčí o jeho unikátnosti, a toto řešení tedy přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Uvedenou argumentaci označil za právně irelevantní, protože stáří dokumentů představujících stav techniky není podstatné. Absence jiného zapsaného chráněného technického řešení není překvapující, protože předmětné technické řešení nesplňuje podmínky ochrany. Žalovaný tedy postupoval v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) ve spojení s odst. 3 zákona o užitéch vzorech, protože předmětný užité vzor nesplňoval podmínku přesažení pouhé odborné dovednosti dle § 1 téhož zákona.

IV. Replika žalobkyně

23. Žalobkyně v replice setrvala na podané žalobě. Uvedla, že si je vědoma skutečnosti, že před zápisem užitého vzoru probíhá toliko formální průzkum přihlášky. V posuzovaném případě se však nejednalo o první návrh na výmaz, neboť předmětný užité vzor byl předmětem opakovaného zkoumání ze strany žalovaného. To potvrzuje, že důkazy,

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

kterými osoba zúčastněná na řízení svůj návrh podpořila, nelze považovat za překážku zápisné způsobilosti. Pokud byly tyto důkazy natolik známé, pak měly být předloženy již v rámci předchozích návrhů, které byly osobou zúčastněnou na řízení podány. Následně žalobkyně zopakovala svou argumentaci stran porušení principu ochrany nabytých práv a dobré víry.

24. K tvrzením žalovaného ohledně technického posouzení věci žalobkyně uvedla, že při posouzení splnění podmínky přesahu pouhé odborné dovednosti nebyla dostatečně vzata v úvahu její argumentace uvedená při ústním jednání k rozkladu, kterou následně zopakovala. Udivilo ji tvrzení žalovaného, že kombinace řešení dle dokumentů D1 a D2, které zjevně řeší pouze problematiku spojení dvou potrubí, opodstatňuje nedostatek tvůrčí činnosti přesahující rámec pouhé odborné dovednosti specifického konstrukčního řešení příruby daného unikátní kombinací znaků jejího tělesného vytvoření. Z kombinace dokumentů D1, D2 a D3 může zřejmým způsobem vyplývat maximálně uspořádání dolní části boční stěny příruby, rozhodně ne koncept konstrukčního řešení jednodílné příruby. Toto konstrukční řešení má při svém začlenění v celku průtokového magnetického separátoru přímý dopad i na zdokonalení jeho funkce vůči magnetickému separátoru dle dokumentu D1. Jedná se o přímější dráhu čištění média a snadnější demontáž a na ni navazující možnost dokonalejšího čištění trubic po vytažení magnetických jader.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

25. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření podpořila stanovisko žalovaného. Konstatovala, že předmětný užitný vzor nebyl nový ani ke dni podání přihlášky, a to ani ve znění po prvním, resp. druhém omezení rozsahu, a navíc zanikl uplynutím doby ochrany ke dni 25. 11. 2021. Zcela se ztotožnila se závěrem žalovaného, že Nárok 1 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. V dokumentu D1 je kompletně popsáno konstrukční řešení magnetického separátoru a dokument D2 poskytl návod, jaké konstrukční detaily za účelem pevné fixace a těsnosti obou spojovaných dutých těles na jednodílné přírubě vytvořit. Opatření magnetického filtračního zařízení z dokumentu D1 předmětnou přírubou dle návodu v dokumentu D2 má charakter běžné pracovní rutiny. Namítané dokumenty byly stavem techniky před datem práva přednosti, a správní orgány tak posuzovaly přesah v kontextu doby přihlášení předmětného užitného vzoru. Žalobkyně přitom toliko namítala, že se nepodařilo najít ochranný dokument kombinující tři namítané dokumenty. To je však žádoucí, protože při jejich existenci nemá takový dokument existovat, namítané dokumenty jsou mu na překážku. V této souvislosti odkázala na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č.j. 7 As 69/2014 – 50 a na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (rozsudky ve věcech č. C-493/12 Eli Lilly and Co., č. C-650/17 Roynet Pharma, č. C-121/17 Teva vs. Gilead a č. C-114/18 Sandoz vs. Searle).
26. Žalobkyně podle osoby zúčastněné na řízení podala velmi rozsáhlou přihlášku zahrnující komplexní složený systém magnetického separátoru, přívodního a odvodního potrubí a rozebíratelného spojení, a to ve snaze maskovat nedostatek vynálezecké činnosti. Aditivní efekt však nelze vydávat za vynálezeckou činnost, je-li takové spojení známé, resp. zřejmé. Ani sama žalobkyně neví, co je, resp. co má být předmětem její vynálezecké činnosti a postupem času odstoupila od argumentace, že jím je separátor přes argumentaci, že jím je rozebíratelné spojení potrubí, až k argumentaci, že jím je fakt, že „*kreativně spojila separátor, potrubí a převlečnou matici*“. Aditivní efekt již známých prvků, který nepřináší nic nového, však nemůže být předmětem vynálezecké činnosti. Byly-li principy činnosti

zařízení známy již v době podání předmětné přihlášky, připojení separátoru na přívodní a odvodní potrubí převlečnou maticí v sobě obsahuje jen běžnou rutinní dovednost. Prostý aditivní efekt tedy nemůže být podstatou ochrany užitným vzorem.

VI. Podání žalobkyně ze dne 9. 5. 2022

27. V podání ze dne 9. 5. 2022 žalobkyně konstatovala, že posouzení otázky, zda předmětné technické řešení překračuje rámec odborné dovednosti, jak tvrdí žalovaný, je v daném případě natolik technicky složitá otázka, že je nutné vyžádat si znalecký posudek z oboru průmyslové vlastnictví, specializace užitné vzory, a proto navrhla, aby jej soud nechal vypracovat.

VII. Ústní jednání před soudem

28. Účastníci řízení a osoba zúčastněná na řízení setrvali při ústním jednání před soudem konaném dne 12. 5. 2022 na svých dosavadních procesních stanoviscích. Právní zástupce žalobkyně při jednání zopakoval návrh na vypracování znaleckého posudku uplatněný v podání žalobkyně ze dne 9. 5. 2022 a vzal zpět důkazní návrhy vznesené v žalobě. Soud usnesením návrh žalobkyně na doplnění dokazování vypracováním znaleckého posudku zamítl z důvodu jeho nepotřebnosti a nadbytečnosti, neboť shledal, že k posouzení věci je postačující obsah spisového materiálu.

VIII. Posouzení věci soudem

29. Soud přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a to v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí [§ 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Při rozhodování vycházel zejména z následující právní úpravy:
30. Podle § 1 zákona o užitných vzorech technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.
31. Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3.
32. Podle § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.
33. Podle § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.
34. Podle § 16 odst. 1 správního řádu v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.
35. Podle § 16 odst. 2 správního řádu písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

36. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
37. Podle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, může se účastník, o jehož právním nároku se v řízení rozhoduje, s těmito podklady seznámit pouze v podobě, která nezmaří účel jejich utajení; není-li to možné, sdělí se takovému účastníkovi alespoň v obecné rovině, jaké skutečnosti z těchto podkladů vyplývají. Správní orgán si předtím, než účastníkovi umožní seznámit se s podklady podle předchozí věty, vyžádá vyjádření orgánu, který tyto podklady poskytl. Nerozhoduje-li se v řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se s podklady rozhodnutí, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis.
38. Soud neshledal důvodnými žalobní námitky týkající se procesních pochybení správních orgánů obou stupňů. Žalobkyně nemůže účinně namítat porušení zásady rovnosti zbraní s odůvodněním, že jí sice bylo vyjádření osoby zúčastněné na řízení zasláno, a to ještě před ústním jednáním ve věci, ale stalo se tak až na její výslovnou žádost. V uvedeném postupu žalovaného soud žádné pochybení neshledal. Žalovaný žalobkyni na její žádost předmětné vyjádření zaslal, žalobkyně s ním tedy byla prokazatelně seznámena, a to nejen před vydáním rozhodnutí ve věci, ale již před ústním jednáním. Soud se navíc ztotožňuje se žalovaným v tom, že žalobkyně mohla zjistit, které dokumenty a která podání byla v řízení jednotlivými účastníky předložena z elektronické verze správního spisu a mohla do spisu kdykoliv nahlédnout, případně o zaslání jakéhokoliv dokumentu v něm obsaženého správní orgány požádat. Není totiž povinností správního orgánu zasílat stranám veškerá vyjádření jednotlivých účastníků, neboť takový postup by nebyl v souladu se zásadou ekonomie řízení. Ze správního spisu je navíc patrné, že žalobkyně se před vydáním napadeného rozhodnutí seznámila s podklady pro jeho vydání, k nimž se navíc po provedeném ústní jednání ještě vyjádřila písemným podáním ze dne 7. 11. 2019. Zásada rovnosti zbraní účastníků správního řízení tedy v posuzovaném případě porušena nebyla a stejně tak nebylo porušeno ani právo žalobkyně vyjádřit v řízení její stanovisko.
39. Z právě uvedeného je rovněž zřejmé, že ze strany správního orgánu nedošlo ani k porušení § 36 odst. 3 správního řádu, neboť žalobkyně nejenže se před vydáním prvostupňového rozhodnutí seznámila s podklady pro jeho vydání, ale zároveň se následně k těmto podkladům vyjádřila, a to podáním ze dne 7. 11. 2019. Ani do práva žalobkyně zakotveného v předmětném ustanovení tudíž nebylo žádným způsobem zasaženo.
40. Také skutečnost, že v napadeném rozhodnutí byla zmíněna východiska slovenské právní úpravy a obsah rozhodnutí Německého spolkového soudního dvora ve věci X ZB 27 05 ze dne 20. 6. 2006, nelze považovat za vadu řízení. Soud souhlasí s tím, že česká právní úprava užitých vzorů sdílí základní východiska s právní úpravou německou a slovenskou. Pakliže tedy žalovaný v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí argumentoval slovenskou právní úpravou, která je české právní úpravě velmi blízká a současně rozhodnutím Německého spolkového soudního dvora, přičemž daná argumentace byla zjevně podpůrného charakteru, neboť stěžejní důvody pro vydání napadeného rozhodnutí

je nutno spatřovat v závěru o nenaplnění podmínek způsobilosti k ochraně ve smyslu § 1 zákona o užitných vzorech, nemohlo se jednat o vadu řízení. Soud nevidí důvod, proč by žalovaný nemohl v napadeném rozhodnutí k dané problematice podpůrně argumentovat relevantním rozhodnutím Německého spolkového soudního dvora. Tímto postupem nedošlo k porušení § 16 odst. 1 a 2 správního řádu, protože v daném případě se nejednalo o důkazy ve smyslu listin, ale o odkazy na judikaturu německého soudu. Za problematický pak soud nepovažuje ani poukaz žalovaného na právní úpravu zápisné způsobilosti užitných vzorů na Slovensku, jenž byl pro dokreslení žalovaným uváděných argumentů zjevně relevantní. Nadto je možno podotknout, že § 16 odst. 1 správního řádu stanovuje výjimku z povinnosti předkládat listiny pouze v českém jazyce také pro jazyk slovenský.

41. Soud nevěšel ani na námitku žalobkyně, že žalovaný posuzoval způsobilost napadeného užitného vzoru k ochraně současnou optikou a nečinil tak v kontextu doby přihlášení předmětného užitného vzoru.
42. K otázce posuzování zápisné způsobilosti užitných vzorů se Nejvyšší správní soud vyjádřil například v rozsudku ze dne 26. 2. 2015, č.j. 10 As 112/2014 – 53, v němž konstatoval, že *„v otázce užitných vzorů je vhodné připomenout, že žalovaný při provádění jejich zápisu v podstatě neposuzuje, zda tyto zápisnou způsobilost mají či nikoli. O to striktněji jsou však nastavena pravidla v řízení o jejich výmazu. Pokud se tak majitel užitného vzoru k návrhu na výmaz ve stanovené lhůtě nevyjádří, žalovaný provede výmaz bez dalšího (§ 18 odst. 4 zákona o užitných vzorech). Ve svém vyjádření je majitel užitného vzoru sice omezen rozsahem přihlášky užitného vzoru, avšak uvedené je nutno vykládat tak, že „nemůže uvádět skutečnosti jiné, nové či činit návrhy týkající se vlastní přihlášky užitného vzoru“, tedy zpětně přihlášku užitného vzoru fakticky modifikovat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005, čj. 7 A 105/2002-63, č. 1099/2007 Sb. NSS). Logickým obsahem takového vyjádření v řízení o výmazu zaniklého užitného vzoru je však bezpochyby i argumentace zpochybňující právní zájem navrhovatele.“*
43. V rozsudku ze dne 30. 9. 2011, č.j. 4 As 12/2011 – 100 se pak Nejvyšší správní soud vyjádřil k otázce, k jakému momentu by měla být zápisná způsobilost užitného vzoru posuzována, když uvedl, že *„podmínku překročení rámce pouhé odborné dovednosti by měl správní orgán posuzovat v kontextu doby přihlášení užitného vzoru a dbát na odlišení požadavků kladených na užitné vzory a na vynálezy“*.
44. Z napadeného rozhodnutí lze seznat, že žalovaný vycházel při posouzení zápisné způsobilosti z kontextu doby zápisu předmětného užitného vzoru, tedy ze stavu techniky, která byla vymezena dokumenty D1, D2 a D3, jejichž existence byla známa v době před podáním přihlášky napadeného užitného vzoru. Dokument D1 je mezinárodní patentovou přihláškou, která byla zveřejněna dne 27. 1. 2011, dokument D2 je patentovou přihláškou ze Spojených států amerických, která byla zveřejněna dne 22. 11. 2007 a dokument D3 je patentem, který byl udělen již 24. 3. 1916. Všechny tyto dokumenty tedy byly uveřejněny před podáním přihlášky předmětného užitného vzoru, která, jak vyplývá z obsahu správního spisu, byla podána dne 25. 11. 2011 Z obsahu napadeného rozhodnutí je přitom zřejmé, že správní orgány vycházely při posouzení zápisné způsobilosti předmětného užitného vzoru ze shora popsáných dokumentů, které prokazatelně byly stavem techniky k datu priority předmětného užitného vzoru.
45. Při posouzení námitky žalobkyně, že činnost spočívající v opatření filtračního magnetického zařízení přírubou s kónusem dosedajícím do kónického otvoru dutého tělesa

nemá charakter běžné pracovní rutiny, nýbrž ji přesahuje, a s tím souvisejícího návrhu žalobkyně na vypracování znaleckého posudku k posouzení uvedené otázky vyšel soud ze závěrů uvedených v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2016, č.j. 7 As 110/2016 – 28, v němž bylo konstatováno, 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.“ Soud dospěl k závěru, že právě popsaná situace nastala i v nyní projednávané věci, protože předmětný užitný vzor, resp. předmět nároku na jeho ochranu byl obsažen v technickém výkresu dříve známého řešení, resp. v jejich kombinaci. Vyžádání znaleckého posudku pro posouzení věci, které navrhla žalobkyně, proto soud shledal nadbytečným.

46. Pro posouzení otázky, zda byly dány podmínky pro částečný výmaz předmětného užitného vzoru žalobkyně z důvodu, že jeho chráněné technické řešení nesplňuje podmínku inovativnosti – slovy zákona o užitných vzorech podmínku „přesahu pouhé odborné dovednosti“, není podstatné, zda se jedná o nároková technická řešení ve všech souvislostech jejich tvorby a způsobu dosažení účinků, ale to, jaké řešení žalobkyně jako majitelky užitného vzoru bylo doposud předmětem ochrany a zda se jedná o řešení vyvěrající z takové úrovně tvůrčího úsilí, které se vymyká pouhé odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru a je jako technické řešení průmyslově využitelné jako jedinečná technická myšlenka vlastní toliko původci užitného vzoru. Řešení chráněná užitným vzorem by tedy měla zaujímat místo mimo běžné řemeslné nebo odborné práce, protože takovým pracím a řešením by měl zůstat volný prostor pro další technický rozvoj.
47. Úvahu o přesahu pouhé odborné dovednosti je možno učinit na základě srovnání znaků předmětného užitného vzoru se stávajícím stavem techniky známým před jeho zápisem. Tento stav techniky osoba zúčastněná na řízení namítala a dokládala předložením dokumentů číselné řady D1 – D3. Jak již bylo soudem potvrzeno shora, jednalo se o stav techniky před datem priority předmětného užitného vzoru.
48. Správní orgány obou stupňů vyhodnotily jako řešený objektivní problém „nebezpečí poškození obnažených magnetických jader při čištění trubíc od zachycených nečistot a případně související konstrukční nedostatek známých průtokových separátorů spočívající v nevhodně řešeném umístění trubíc, případně nemožnost jejich snadné výměny při poškození“. Za nejbližší stav techniky pak právem označily namítaný dokument D1, který na str. 2 řeší obdobný objektivní problém, jímž je zjednodušení a zefektivnění procesu čištění magnetického filtračního zařízení a jeho znovuvvedení do provozu. Zařízení popsané v předmětném dokumentu sestává z válcového dutého hlavního a prodlouženého tělesa, přičemž prodloužené válcové duté těleso slouží pro přechodné umístění magnetických jader v průběhu čištění hlavního tělesa od magneticky oddělených a usazených nečistot. Obě válcová dutá tělesa jsou vzájemně spojena přírubou. Na spodu válcového dutého tělesa zařízení jsou navzájem protilehle umístěna hrdla vstupního a výstupního potrubí, přičemž

v dráze průtoku pracovní tekutiny se nacházejí trubice, v nichž jsou umístěna magnetická jádra. Ta jsou uchycena na táhlu, které je spojeno s ovládacím mechanismem, pomocí něhož se magnetická jádra vysouvají z trubic v hlavním dutém tělese zařízení do prodlouženého válcového dutého tělesa. Soud v tomto směru souhlasí se žalovaným, že z porovnání obr. 1 předmětného užitného vzoru s obr. 2 a 3 dokumentu D1 lze již vizuálně seznat zřetelnou podobnost konstrukčního uspořádání. Žalovaný tudíž v napadeném rozhodnutí dospěl k logickému závěru, že v namítaném dokumentu D1 je kompletně popsáno analogické vnitřní uspořádání magnetického separačního zařízení (separaátoru), kromě jednodílné příruby ve význakové části Nároku 1.

49. Dokument D2 se zabývá potrubním spojením, které stejně jako předmětný užitný vzor zahrnuje celkem čtyři součásti, byť v jiných rozměrových proporcích. Jednodílnou přírubu v něm ztělesňuje prstencový nástavec opatřený vnější kuželovou plochou, která ve spojeném stavu dosedá do vnitřní kuželové plochy závitové spojovací koncovky, jíž je opatřena druhá část spojovaného potrubí. Jeho první část (v terminologii předmětného užitného vzoru odpovídající hornímu dutému pláští) je opatřena prstencovým nákrůžkem, jehož prostřednictvím převlečná matice svým vnitřním závitem ve spolupráci s vnějším závitom spojovací koncovky druhé části potrubí (v terminologii předmětného užitného vzoru odpovídající dutému tělesu) v sesazeném stavu zajišťuje pevné a tekutinotěsné spojení obou spojovaných částí, stejně jako v předmětném užitném vzoru příruba zajišťuje pevné a tekutinotěsné spojení horního dutého pláště s dutým tělesem. Soud se se žalovaným shoduje v tom, že potrubní spojení popsané v Dokumentu D2, resp. prstencový nástavec zajišťuje stejně jako jednodílná příruba tekutinotěsné spojení, neplní ale zároveň její zbývající funkce a nemá totožné tělesné vytvoření. Rozdílem je absence vnitřní kruhové oblasti jednodílné příruby.
50. Na základě shora uvedených závěrů dospěl soud ke stejnému závěru jako žalovaný, a sice že odborníkovi seznámenému se zařízením pro magnetickou filtraci uvedeným v dokumentu D1 by dokument D2 poskytl jednoznačný návod a jasné vodítko, jaké konstrukční detaily za účelem pevné fixace a těsnosti obou spojovaných dutých těles na jednodílné přírubě vytvořit. Žalovanému je pak nutno přesvědčit v tom, že kombinaci dvou dříve známých technických řešení nelze považovat za tvůrčí činnost přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Činnost spočívající toliko v opatření již dříve známého magnetického filtračního zařízení (dokument D1) přírubou s kónusem dosedajícím do kónického otvoru dutého tělesa podle návodu zřetelně popsaného v dokumentu D2 má nutně charakter běžné pracovní rutiny, která nepochybně spadá do rámce odborné dovednosti průměrného odborníka v oboru. Popsaná činnost nemá charakter tvůrčí činnosti, která by svědčila pro přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Jinými slovy, v posuzovaném případě došlo ze strany žalobkyně toliko ke kombinaci již dříve známých a popsaných technických řešení, která však nepostačuje k závěru o přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, jež je podmínkou zápisné způsobilosti užitného vzoru.
51. S tím pak souvisí i nedůvodnost námítky žalobkyně ohledně zpětného pohledu na vyřešení nárokovaného objektivního problému. Jak bylo soudem opakovaně uvedeno, všechny relevantní namítané dokumenty byly součástí stávajícího stavu techniky, neboť byly zveřejněny před datem priority předmětného užitného vzoru, přičemž jediné tyto dokumenty byly zdrojem hodnocení žalovaného o nejbližším stavu techniky ve vztahu k Nároku 1. K tomu je zapotřebí dodat, že nelze požadovat, aby nejbližší stav techniky deklaroval přesně to, co je obsahem nároků. Postačuje totiž znalost podstaty řešení, která

mohla vést ke stejnému výsledku cestou rutinní dovednosti. Taková podstata byla v dokumentech namítaných osobou zúčastněnou na řízení nalezena.

52. Lze uzavřít, že předmětný užitný vzor žalobkyně v rozsahu Nároku 1 chránil něco, co nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný proto nepochybil v závěru, že technické řešení užitného vzoru tak, jak bylo zapsáno v části Nároku 1, nesplňovalo podmínky stanovené zákonem o užitných vzorech pro to, aby předmětný užitný vzor mohl být nadále ponechán v rejstříku užitných vzorů jako chráněné řešení.
53. Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. prvním výrokem tohoto rozsudku zamítl.
54. Žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému žádné důvodně vynaložené náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly. Soud proto ve druhém výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
55. Soud v řízení neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by ji mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto třetím výrokem tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

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

Praha 12. května 2022

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu