



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyně Mgr. Ing. Silvie Svobodové a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci

žalobkyně: **AKVAHELP METAL spol. s r.o.**, IČO: 25870084
sídlem Oldřichovice 789, 739 61 Třinec
zastoupené advokátem Mgr. Davidem Troszokem
sídlem Husova 401, 739 61 Staré Město

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 5. 2018, č. j. PUV 2013-27797/D17048573/2017/ÚPV, sp. zn. PUV 2013-27797

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 5. 2018, č. j. PUV 2013-27797/D17048573/2017/ÚPV, sp. zn. PUV 2013-27797, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 15 342 Kč, a to ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. Davida Troszoka, advokáta.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobkyně se žalobou podanou dne 30. 7. 2018 u Městského soudu v Praze domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „předseda Úřadu“) ze dne 29. 5. 2018, č. j. PUV 2013-27797/D17048573/2017/ÚPV, sp. zn. PUV 2013-27797 (dále též „napadené rozhodnutí“), kterým předseda Úřadu rozhodl o rozkladu žalobkyně proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“ nebo „prvostupňový orgán“) ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. PUV 2013-27797, č. j. PUV 2013-27797/D16023859/2016/ÚPV (dále též „prvostupňové rozhodnutí“), tak, že rozklad zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil.
2. Prvostupňovým rozhodnutím bylo 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“) rozhodnuto o částečném výmazu užitného vzoru č. 25441, zn. sp. PUV 2013 – 27797, o názvu „Zařízení, zejména pro kondiční plavání“, s právem přednosti ode dne 17. 4. 2013 (dále též „užitný vzor č. 25441“), jehož majitelem je společnost BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., IČO 25855247, sídlem Bystřice č. p. 1312, 739 95 Bystřice (dále též „majitel užitného vzoru č. 25441“) z rejstříku užitných vzorů.

II. Napadené rozhodnutí

3. Předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí shrnul, že žalobkyně se domáhala výmazu užitného vzoru č. 25441 z rejstříku užitných vzorů v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech s odůvodněním, že chráněné technické řešení v době podání přihlášky užitného vzoru č. 25441 nesplňovalo podmínky § 1 zákona o užitných vzorech, neboť nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti a při respektování obsahu podloh nebylo funkčně uskutečnitelné, tedy ani v praxi využitelné k určenému účelu ve smyslu § 5 zákona o užitných vzorech.
4. Prvostupňovým rozhodnutím Úřad konstatoval, že technické řešení podle užitného vzoru č. 25441 ve znění, které bylo dne 27. 5. 2013 zapsáno, nesplňovalo podmínky způsobilosti k ochraně dle § 1 zákona o užitných vzorech, a omezil rozsah ochrany upravením znění nároků na ochranu.
5. Proti prvostupňovému rozhodnutí žalobkyně podala rozklad, v němž žádala, aby předseda Úřadu prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že se užitný vzor č. 25441 vymazává v celém rozsahu. Majitel užitného vzoru č. 25441 k tomu uvedl, že se ztotožňuje s prvostupňovým rozhodnutím, a žádal, aby byl rozklad zamítnut a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.
6. Předseda Úřadu přezkoumal soulad prvostupňového rozhodnutí a řízení, které rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, přičemž uvedl následující skutečnosti.
7. Užitný vzor č. 25441 byl zapsán s právem přednosti ode dne 17. 4. 2013 do rejstříku užitných vzorů dne 27. 5. 2013 s deseti nároky na ochranu tohoto znění:
 - i. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání, vyznačující se tím, že v proudové stěně (4) bazénu jsou alespoň v jedné řadě uspořádány přívodní trysky (3) vody a v protější sací stěně (6) případně ve dnu bazénu je vytvořen sací otvor (7), na který navazuje sací potrubí (8) čerpadla (1).
 - ii. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání, podle nároku 1, vyznačující se tím, že v proudové stěně (4) bazénu jsou uspořádány přívodní trysky (3) ve dvou řadách, přičemž ke každé řadě trysek (3) je přiřazeno samostatné čerpadlo (1).

- iii. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že sací potrubí (8) je uspořádáno symetricky k podélné ose bazénu, přičemž sací otvor (7) vytvořený v sací stěně (6) je uspořádán symetricky k podélně boční stěně (5) bazénu.
 - iv. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároků 1 a 3, vyznačující se tím, že horizontální osa sacího potrubí (8) je umístěna v jedné polovině až dvou třetinách výšky vodní hladiny bazénu.
 - v. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že krajní přívodní trysky (3) jsou uspořádány symetricky k podélné ose bazénu a první z nich jsou umístěny maximálně 250 milimetrů od bočních stěn (5) bazénu, přičemž rozteč mezi jednotlivými přívodními tryskami nepřesahuje 300 milimetrů.
 - vi. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že profil přívodního potrubí (9) přívodních trysek (3) se směrem od podélné osy bazénu postupně zmenšuje.
 - vii. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že sací potrubí (8) čerpadla (1) je vedeno zpět k přívodním tryskám (3) vně pod dnem (2) bazénu nebo vně vedle bočních stěn (5) bazénu.
 - viii. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároků 1 a 7, vyznačující se tím, že sací potrubí (8) čerpadla (1) je v případě dvou řad přívodních trysek (3) rozděleno na dvě samostatné větve, které jsou umístěny vně pod dnem (2) bazénu nebo vně vedle bočních stěn (5) bazénu.
 - ix. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že v proudové stěně (4) bazénu je pod nejméně jednou řadou přívodních trysek (3) uspořádán otvor pro odvod vody z bazénu.
 - x. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že sací otvor (7) je opatřen bezpečnostním krytem, v němž jsou uspořádány sací trysky.
8. Prvostupňovým rozhodnutím byl užitečný vzor č. 25441 částečně vymazán z rejstříku užitečných vzorů, přičemž rozsah ochrany byl omezen následujícím zněním pěti nároků na ochranu:
- i. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání, kde v proudové stěně bazénu jsou alespoň v jedné řadě uspořádány přívodní trysky vody a v protější sací stěně případně ve dnu bazénu je vytvořen sací otvor, na který navazuje sací potrubí čerpadla, vyznačující se tím, že krajní přívodní trysky (3) jsou uspořádány symetricky k podélné ose bazénu a první z nich jsou umístěny maximálně 250 milimetrů od bočních stěn (5) bazénu, kde rozteč mezi jednotlivými přívodními tryskami nepřesahuje 300 milimetrů, přičemž profil přívodního potrubí (9) přívodních trysek (3) se směrem od podélné osy bazénu postupně zmenšuje.
 - ii. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že v proudové stěně (4) bazénu jsou uspořádány přívodní trysky (3) ve dvou řadách, přičemž ke každé řadě trysek (3) je přiřazeno samostatné čerpadlo (1).
 - iii. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že horizontální osa sacího potrubí (8) je umístěna v jedné polovině až dvou třetinách výšky vodní hladiny v bazénu.
 - iv. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že sací potrubí (8) čerpadla (1) je v případě dvou řad přívodních trysek (3) rozděleno na

dvě samostatné větve, které jsou umístěny vně pod dnem (2) bazénu nebo vně vedle bočních stěn (5) bazénu.

- v. Zařízení, zejména pro protiproudé plavání podle nároku 1, vyznačující se tím, že v proudové stěně (4) bazénu je pod nejméně jednou řadou přírodních trysek (3) uspořádán otvor pro odvod vody z bazénu.
9. Předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí přezkoumával, zda technické řešení podle užitého vzoru č. 25441 splňovalo podmínky ochrany podle § 1 a 5 zákona o užitných vzorech, a shledal, že v jednom z žalobkyní předložených dokumentů nazvaných „D3“ (patentový spis CZ-B-288282, zveřejněný dne 16. 5. 2001, dále jen „dokument D3“) bylo popsáno a vyobrazeno řešení zahrnující totožnou konfiguraci znaků jako technické řešení v prvním nároku na ochranu užitého vzoru č. 25441. Předseda Úřadu proto v souladu s prvostupňovým orgánem konstatoval, že technické řešení podle užitého vzoru č. 25441 ve znění zapsaném do rejstříku užitných vzorů dne 27. 5. 2013 nesplňovalo podmínky způsobilosti k ochraně ve smyslu § 1 zákona o užitných vzorech, neboť vzhledem k namítanému dokumentu D3 nebylo ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech nové, jelikož bylo přede dnem práva přednosti užitého vzoru č. 25441 známé ze stavu techniky.
10. Předseda Úřadu dále přistoupil k přezkoumání závěrů prvostupňového orgánu ohledně upraveného znění nároků na ochranu, předloženého majitelem užitého vzoru č. 25441 v rámci jeho vyjádření doručeného Úřadu dne 24. 8. 2016.
11. Předseda Úřadu předně přezkoumal, zda nově definovaný předmět ochrany nepředstavuje rozšíření rozsahu ochrany a nejde nad rámec původní přihlášky užitého vzoru dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o užitných vzorech, přičemž shledal, že nově definovaný první nárok na ochranu byl oproti původnímu znění doplněn o znaky zahrnuté v původním pátém a šestém nároku na ochranu, a proto došlo k zúžení jeho rozsahu ochrany. Všechny znaky a jejich vztahy mezi nimi nově formulovaných nároků na ochranu byly obsaženy v původních podlohách přihlášky užitého vzoru č. 25441, tudíž dle závěru předsedy Úřadu se nejednalo o překročení rámce původní přihlášky užitého vzoru č. 25441.
12. Předseda Úřadu dále přistoupil k přezkoumání závěrů prvostupňového orgánu ve věci splnění podmínek § 1 zákona o užitných vzorech v případě nově formulovaných nároků na ochranu. Předseda Úřadu konstatoval, že nedostatek novosti technického řešení podle původního znění nároků na ochranu užitého vzoru č. 25441 a potažmo i nepřesáhnutí rámce „pouhé odborné dovednosti“ byl konstatován na základě obsahu dokumentu D3, v němž bylo popsáno a zobrazeno zařízení pro protiproudé plavání, které je v proudové stěně opatřeno soustavou trysek, které jsou podle tam uvedeného příkladu provedení uspořádané ve vodorovné řadě, v protější sací stěně je vytvořen sací otvor, na který navazuje sací potrubí čerpadla, přičemž krajní přírodní trysky jsou zde uspořádány symetricky k podélné ose bazénu (viz pátý nárok na ochranu užitého vzoru č. 25441). Předseda Úřadu však shledal, že jejich vzájemná vzdálenost není v namítaném dokumentu D3 nikde uvedena, přičemž v původním pátém nároku na ochranu je vzdálenost mezi tryskami a boční stěnou bazénu omezena maximální vzdáleností 250 mm a rozteč mezi jednotlivými přírodními tryskami nemá podle definice zmíněného nároku na ochranu přesáhnout 300 mm. Dále není v namítaném dokumentu D3 nikde uvedeno, že profil přírodního potrubí přírodních trysek se směrem od podélné osy bazénu postupně zmenšuje (viz šestý nárok na ochranu užitého vzoru č. 25441). Oba nároky na ochranu (pátý a šestý) přímo rozvíjí znaky prvního nároku na ochranu, a vložení znaků v nich uvedených do prvního nároku na ochranu tedy dle předsedy Úřadu vzhledem k absenci jakéhokoli mezičlánku ohledně závislosti je v souladu s dosavadní praxí. Vzhledem k nově

formulovanému prvnímu nároku na ochranu užitého vzoru č. 25441 tedy není namítán dokument D3 na závalu novosti technického řešení v tomto nároku definovaném. Při přezkoumání posouzení splnění podmínky přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti u prvního až pátého nově formulovaného nároku na ochranu předseda Úřadu uzavřel, že na rozdíl od zařízení podle upraveného znění prvního nároku na ochranu užitého vzoru č. 25441 z dokumentu D3 není možné seznat vzdálenost symetricky uspořádaných krajních přírodních trysek od bočních stěn bazénu a ani rozteč mezi jednotlivými přírodními tryskami. Z dokumentu D3 rovněž není možné seznat, že profil přírodního potrubí přírodních trysek se směrem od podélné osy bazénu postupně zmenšuje. Technické řešení podle upraveného prvního nároku na ochranu je tedy dle předsedy Úřadu nové ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o užitečných vzorech. Předseda Úřadu také uzavřel, že nově definované zařízení, jež má oporu v původních podlohách přihlášky užitého vzoru, nebylo možno v rámci pouhé odborné dovednosti odvodit na základě znalosti namítaných dokumentů. Technické řešení podle upraveného prvního nároku na ochranu užitého vzoru č. 25441 tak dle předsedy Úřadu splňuje podmínky § 1 zákona o užitečných vzorech. S přihlédnutím ke skutečnosti, že upravený druhý až pátý nárok na ochranu užitého vzoru č. 25441 jsou v podstatě přímo závislé na prvním nároku na ochranu a pouze rozvíjí a konkretizují v prvním nároku na ochranu definované řešení, předseda Úřadu konstatoval, že rovněž splňují podmínky § 1 zákona o užitečných vzorech.

13. K otázce „průmyslové využitelnosti“ předseda Úřadu uvedl, že průmyslová využitelnost „Zařízení, zejména pro kondiční plavání“ podle užitého vzoru č. 25441 je nespornitelná, neboť výrobky tohoto typu jsou na trhu spotřebitelem vyhledávány a zpravidla se proto vyrábějí opakovaně.
14. Předseda Úřadu se v napadeném rozhodnutí dále vypořádával s námitkami žalobkyně.
15. K námitce žalobkyně, že užité vzor č. 25441 měl být vymazán ve znění, v jakém byl přihlášeno k ochraně, předseda Úřadu uvedl, že výsledkem řízení o výmazu užitého vzoru nemusí být jen celkové odnětí ochrany, ale může jím být dle zákona o užitečných vzorech i jen částečné omezení rozsahu ochrany užitečným vzorem.
16. K námitce žalobkyně týkající se pouhé „přeskupení nároků“ předseda Úřadu konstatoval, že prvostupňový orgán nijak nepřekročil meze obvyklé rozhodovací praxe, neboť byl v řízení o výmazu užitého vzoru z rejstříku limitován obsahem návrhu na výmaz.
17. K námitce žalobkyně ohledně nesprávného postupu prvostupňového orgánu při omezení rozsahu ochrany užitého vzoru č. 25441 formou definice nových nároků na ochranu, předseda Úřadu uvedl, že pokud by žalobkyně prokázala, že první nárok užitého vzoru č. 25441 byl v době jeho zapsání do rejstříku užitečných vzorů známý, prvostupňový orgán by provedl výmaz (celého) užitého vzoru. Prvostupňový orgán vycházel při svých úvahách a hodnoceních z majitelem předložených upravených nároků na ochranu, neboť splňovaly veškeré náležitosti. Předseda Úřadu poukázal na ustálenou rozhodovací praxi ilustrovanou např. rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 11. 9. 2009, č. j. PUV 2001-12323, podle něhož jsou-li v řízení o částečném výmazu užitého vzoru nově vymezeny nároky na ochranu, nový nezávislý nárok na ochranu musí zahrnovat všechny znaky původního prvního vymazaného nároku na ochranu a dále znaky toho nároku, který závisel na původním prvním nezávislém nároku a platil jen v kombinaci s ním. Úřad postupoval v souladu s výše uvedeným, přičemž k žádnému přeskupení nároků na ochranu užitého vzoru č. 25441 nedošlo.

18. K žalobkyní zmíněnému rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 A 105/2002-63, předseda Úřadu uvedl, že dle tohoto rozsudku přihlašovatel, resp. majitel je při své argumentaci v odpovědi na návrh na výmaz užitného vzoru vymezen svou vlastní přihláškou užitného vzoru, tzn. nemůže již uvádět jiné, nové skutečnosti. Tato zásada byla v dané věci dodržena.
19. K dalšímu žalobkyní namítanému rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 37/2008-153, předseda Úřadu uvedl, že dle tohoto rozsudku zúžení rozsahu ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoliv v jeho podstatě. Částečný výmaz užitného vzoru podle zákona o užitných vzorech je proto možno provádět jen odebráním (seškrtnáním) nároků při současném zachování jednotnosti technického řešení, jsou-li zároveň naplněny podmínky § 1 zákona o užitných vzorech a zápisná způsobilost vzoru dle všech tří zákonných kritérií je dána kumulativně. Ani v tomto případě se prvostupňový orgán dle předsedy Úřadu od ustálené rozhodovací praxe neodchýlil a nijak nepochybil.
20. K námitce žalobkyně ohledně nesouladu mezi nároky na ochranu a popisnou částí předseda Úřadu konstatoval, že předmět nároků na ochranu musí z obsahu popisné části vycházet. K otázce priority a účinnosti užitného vzoru pak odkázal na § 12 a násl. zákona o užitných vzorech.
21. Na základě shora uvedených skutečností předseda Úřadu prvostupňové rozhodnutí potvrdil.

III. Žaloba

22. Žalobkyně namítla, že se předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí nedostatečně vypořádal s jejími rozkladovými námitkami.
23. Dle žalobkyně Úřad postupoval v rozporu se zákonem o užitných vzorech, když v řízení o výmazu užitného vzoru umožnil majiteli užitného vzoru č. 25441 přeskupit nároky na ochranu a tím změnit první nezávislý nárok na ochranu. Úřad založil svá rozhodnutí na domněnkách a hypotézách, přičemž svým postupem v řízení se nedůvodně stavěl na stranu majitele užitného vzoru č. 25441. Prvostupňové i napadené rozhodnutí se nedostatečně vypořádalo s argumenty a námitkami žalobkyně a pro nedostatek důvodů jsou tak nepřezkoumatelná.
24. Dle zákona o užitných vzorech může přihlašovatel modifikovat náležitosti své přihlášky užitného vzoru pouze v řízení o zápisu do rejstříku užitných vzorů; v řízení o výmazu užitného vzoru má majitel užitného vzoru pouze prostor pro obranu proti vymazání předmětného vzoru. Jakkoli tedy zákon o užitných vzorech částečný výmaz vzoru připouští a v rozhodnutí o částečném výmazu musí být stanoven omezený rozsah ochrany, je výklad § 17 odst. 3 zákona o částečném výmazu dle žalobkyně nutno provádět restriktivně tak, že formulace jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení. Zúžení ochrany totiž musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoli v jeho podstatě. Pokud by totiž užitný vzor č. 25441 zůstal v podobě, jak jeho rozsah vymezil Úřad, výsledek výmazového řízení by nebyl vůbec průmyslově využitelný. Dle žalobkyně Úřad nesprávně obrátil svou pozornost k návrhu majitele užitného vzoru č. 25441 na změnu nároků na ochranu.
25. Žalobkyně dále zdůraznila, že předseda Úřadu nijak nedokládá závěry uvedené na straně 33 napadeného rozhodnutí, a sice že „*Pokud by byl odborník v příslušné oblasti techniky postaven před úkol vyřešit nedostatky stávajících technických řešení, která využívají protiproudé*

technologie ... tj. měl by zlepšit výkonnost, dosáhnout aktivního laminárního horizontálního pohybu vody ... nebyl by žádným z relevantních namítaných dokumentů přiveden právě na podnět, aby první krajní přívodní tryska byla umístěna maximálně 250 mm od boční stěny bazénu a aby současně rozteč mezi jednotlivými přívodními tryskami nepřesahovala 300 mm.“ Dle žalobkyně se jedná o pouhé domněnky předsedy Úřadu, když ze samotné podstaty laminárního proudění jednoznačně plyne, že tohoto efektu/výsledku není technicky možné v bazénu dosáhnout, neboť pomocí trysek nelze zajistit rovnoběžný způsob pohybu vody, když tento je ovlivněn jak postupně se měnící rychlostí proudu vody vycházejícího z trysek do prostoru bazénu, tak vznikajícím třením. To ostatně vyplývá i z popisu údajného dosavadního stavu techniky dle užitného vzoru č. 25441, který však je účelově výrazně okleštěn na popis tří variant, z nichž všechny jsou dle žalobkyně prezentovány zkráceným popisem.

26. Dle majitele užitného vzoru č. 25441 spočívá nejvýraznější znak užitného vzoru č. 25441 v umístění a rozmístění přívodních trysek v tzv. proudové stěně a výsledné kvalitě protiproudu při jejich použití, když v protější stěně či dně bazénu je umístěn sací otvor, který navazuje na sací potrubí čerpadla, přičemž takto vytvořený protiproud údajně dosahuje parametrů tzv. laminárního proudění, čímž se odlišuje od jiných technických řešení, které dosahují pouze proudění turbulentního. Tato otázka si dle žalobkyně zaslouží podrobnější analýzu, neboť kromě již uvedených důvodů proč konstatovat, že uspořádání trysek v řadě nebylo schopné právní ochrany z důvodu absence novosti, žalobkyně shledala i další důvody zpochybňující způsobnost technického řešení k ochraně užitným vzorem. Úřad za takový důvod považuje např. skutečnost, že použitím trysek se sice dosáhne pohybu vody ve směru jejich uspořádání, avšak u trysek klasického kruhového průřezu má jimi vytvořený proud vody zákonitě tvar rozšiřujícího se kužele a proudění takto se pohybující vody záhy po opuštění trysky nabývá turbulentní a nikoliv laminární charakter. Tato skutečnost je dle žalobkyně dobře známa z praxe a poukazuje se na ni např. i v popisech dosavadního stavu patentu CZ 288282 či patentu č. 280 214 – bazén pro plavání proti proudu. Žalobkyně doložila, že ve spolupráci se společností AXIOM TECH s.r.o. provedla řadu testů při změnách rychlosti a tlaku proudění vody z trysek a při všech hodnotách bylo dosažené proudění turbulentní. Tyto testy byly žalobkyní realizovány na zařízení, které dle majitele užitného vzoru č. 25441 obsahuje technické řešení shodné s technickým řešením chráněným užitným vzorem č. 25441. Žalobkyně v návrhu na výmaz užitného vzoru č. 25441 doložila, že přední světoví výrobci protiproudých bazénů již dříve hledali jiné cesty k dosažení laminárního proudění vody, a poukázala např. na technické řešení americké společnosti Endlesspool. V souvislosti s otázkou možnosti dosažení laminárního proudění pomocí cirkulační soustavy, která do bazénu ústí pomocí trysek vytvářejících protiproud, žalobkyně vyzdvihla tvrzení jiných výrobců bazénů s protiproudem zachycená v jejich patentových přihláškách:

- u evropského patentu č. EP 2401043 „Průtokový kanál, u něhož je voda uváděna do proudění prostřednictvím dopravního zařízení, umístěného v cirkulačním vedení“, uděleného na základě přihlášky ze dne 23. 2. 2010, v němž je uvedeno, že „jsou již známy nejrůznější variace, přičemž v cirkulačních potrubích se užívá jak turbínových pohonů, tak i proudových pohonů. U všech známých provedení však dochází k různým rychlostem proudění v zóně pro plavání a sice jak ve vodorovném, tak i svislém šíření. Příčinou toho je, že v oblasti stěn a podlahy průtokového kanálu existují odpory třením, přičemž přidavne se vyskytují i turbulence uvnitř proudění“;
- u patentu Spojených států amerických č. 5.005.228 ze dne 9. 4. 1991, v němž se uvádí, že „ve známém stavu techniky se používají vířivky či bazény, ve kterých se vytváří proud

pomocí trysek a plavec tak může plavat v protiproudu proti vodním tryskám. Problémem těchto známých konstrukcí je, že trysky vytváří turbulentní proudění, které často na plavce“, tedy již v roce 1991 byl vyvinut jiný systém protiproudu, který se snažil nalézt alternativu k protiproudu tvořenému tryskami, který je proudem turbulentním a tedy ne zcela vyhovujícím;

- u patentu Spojeného království č. 2 296 861, zapsaného na základě přihlášky ze dne 4. 1. 1996, v němž se píše o tom, že *„vytváření toku vody uvnitř bazénu pomocí vysokotlakých trysek stejného typu, jaké se běžně používají ve stěnách vířivých bazénů či podobných zařízení je známé. Takovéto trysky ale obvykle vytváří v bazénu turbulence“.*
- 27. Předseda Úřadu i prvostupňový orgán však, aniž by se touto problematikou podrobněji zabývali, vyslovili závěr, že technické řešení podle majitelem užitého vzoru č. 25441 upravených nároků na ochranu je vůči žalobkyní uplatněným důkazům nové a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, a prezentovali tyto upravené nároky na ochranu ve výroku rozhodnutí jako výsledek částečného výmazu užitého vzoru. To vše učinili bez detailnějšího zkoumání skutkového stavu, a vycházeli tak pouze ze svých hypotéz.
- 28. Žalobkyně namítla, že užitný vzor č. 25441 neobsahuje technické řešení způsobilé k ochraně užitným vzorem. „Optimálního laminárního proudění“ v bazénu nelze dosáhnout, neboť takový výsledek se vymyká dosavadnímu stavu techniky. Voda vypouštěná do bazénu o určité rychlosti pomocí série trysek se zákonitě mísí s vodní masou v bazénu a v důsledku vzniklého tření se laminární proudění téměř ihned mění v proudění turbulentní.
- 29. K tvrzení předsedy Úřadu na straně 34 napadeného rozhodnutí, že je *„průmyslová využitelnost 'Zařízení, zejména pro kondiční plavání' podle napadeného užitého vzoru nezpochybnitelná, neboť výrobky tohoto typu jsou na trhu spotřebitelem vyhledávány, zpravidla se proto vyrábějí opakovaně“*, žalobkyně uvedla, že tento závěr je zcela hypotetický, neopírající se o jakýkoli relevantní základ, když technická řešení, která by se dala podřadit pod původní první nezávislý nárok užitého vzoru č. 25441, se skutečně vyskytují zcela běžně a jsou již dlouhou dobu známým stavem techniky, kdežto první nárok na ochranu užitého vzoru č. 25441 v jeho novém znění je buď novým technickým řešením, jehož průmyslová využitelnost je diskutabilní, anebo se dle žalobkyně jedná spíše o pouhou modifikaci původního technického řešení, které lze podřadit pod původní první nárok. Majitel užitého vzoru č. 25441 nijak nedoložil, zda je jeho technické řešení na trhu skutečně vyhledávanou variantou. Pokud by odborník v příslušné oblasti techniky byl postaven před úkol vyřešit nedostatky stávajících technických řešení a měl k dispozici užitný vzor č. 25441 v jeho novém znění, nebyl by z důvodu jeho přílišné obecnosti schopen vyřešit jakékoli současné nedostatky, když mu není znám tlak vody ani rychlost proudění, průměr trysek, minimální možná vzdálenost (rozteč) mezi tryskami, neboť se uvádí pouze vzdálenost maximální možná. Dále absentuje údaj o míře zmenšení profilu přírodního potrubí přírodních trysek atp., což jsou vše zásadní parametry, mající vliv na proudění a na jeho turbulentnost. Takto vágně formulované nároky na ochranu a specifikace technického řešení jsou dle žalobkyně zcela nedostatečné k tomu, aby byl vyřešen jakýkoli problém spočívající v řešení otázky eliminace turbulencí protiproudu.
- 30. Žalobkyně proto navrhl, aby městský soud napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

31. Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že žalobkyně neuvádí, že jí svědčí žalobní legitimace.
32. K tvrzení žalobkyně, že žalovaný založil své rozhodnutí na domněnkách a hypotézách, žalovaný uvedl, že jeho povinností je zabývat se všemi důkazy, tj. i tvrzeními majitele užitého vzoru č. 25441.
33. K tvrzení žalobkyně, že žalovaný není oprávněn přijmout přeformulované nároky užitého vzoru č. 25441, žalovaný přisvědčil, že rozsah argumentů přihlašovatele užitého vzoru č. 25441 je vymezen jeho vlastní přihláškou užitého vzoru a že tedy přihlašovatel nemůže uvádět nové skutečnosti. Nové nároky na ochranu však byly formulovány omezením prvního nároku na ochranu vůči namítanému stavu techniky. Tím zcela logicky vznikl „nově“ formulovaný nárok na ochranu s omezeným rozsahem ochrany, a to za použití původního obsahu. Žádné nové skutečnosti nebyly zahrnuty – vše proběhlo v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. 9 As 37/2008, neboť „seškrtání“ nároků znamenalo snížení jejich počtu a omezení rozsahu ochrany s přihlédnutím k namítanému relevantnímu stavu techniky bylo dosaženo doplněním znaků z původně závislých nároků na ochranu. Splňoval-li návrh předložený majitelem užitého vzoru č. 25441 předpoklady pro provedení částečného a nikoli úplného výmazu užitého vzoru, žalovaný přistoupil v zájmu ochrany nabytých vlastnických práv majitele užitého vzoru č. 25441 k částečnému výmazu, při němž zároveň vyhověl požadavku žalobkyně na zrušení těch částí užitého vzoru, které jsou v rozporu s § 1 zákona o užitných vzorech. Zda nové nároky formuloval majitel užitého vzoru č. 25441 nebo žalovaný, bylo dle žalovaného lhostejné.
34. Žalobkyně sama tvrdí, že částečný výmaz užitého vzoru č. 25441 dle § 17 odst. 3 zákona lze provádět pouze restriktivně, přičemž má za to, že jak formulace, tak stylizace jednotlivých nároků musí být i při částečném výmazu zachovány tak, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení. Sama žalobkyně však v žalobě přiznává, že takto nově vymezený rozsah užitého vzoru by byl průmyslově nevyužitelný. Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2009, č. j. 7 Ca 284/2008, předvýznaková a význaková část nezávislého nároku tvoří homogenní celek, který nelze rozdělovat na jednotlivé části vytržené z kontextu užitého vzoru resp. rozsahu jeho nároků na ochranu. Popis prvního nezávislého nároku na ochranu užitého vzoru před význakovou částí je tedy neoddělitelnou součástí definice nároků na ochranu, bez které nelze podstatu užitého vzoru vystihnout. Nově formulovaný první nárok na ochranu užitého vzoru nelze hodnotit jako přeskupená slova, ale jako omezení původně nárokováného rozsahu ochrany znaky z nároků původně na prvním nároku závislých, jak je uvedeno výše, a to s účinky *ex tunc*.
35. K polemice žalobkyně, že užitný vzor č. 25441 po částečném výmazu neobstojí, neboť při umístění trysek v bazénu podle užitého vzoru nelze dosáhnout zvýšení výkonnosti a aktivního laminárního horizontálního pohybu vody, žalovaný uvedl, že toto tvrzení žalobkyně je účelově vytrženo z napadeného rozhodnutí. Žalovaný netvrdí, že by zařízení uvedeného laminárního efektu dosáhlo či nedosáhlo, ale to, zda by technické řešení, které je předmětem užitého vzoru, bylo pro odborníka, který by byl seznámen s namítanými dokumenty, nasnadě.

36. Odkazuje-li žalobkyně v otázce laminárního proudění na technické řešení společnosti Endlesspool, žalovaný odkázal na § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech, který upravuje režim předkládání důkazních materiálů v řízení o výmazu užitného vzoru.
37. Jakkoli otázka laminárního proudění není předmětem nároků na ochranu, žalovaný ve svém hodnocení přihlédl k tomu, že laminární proudění je proudění viskózní kapaliny, kterou voda je, přičemž tečná napětí jsou určena pouze viskozitou kapaliny, např. Newtonovým viskózním zákonem. Toto se navenek projevuje tím, že vrstvy tekutiny zachovávají svoji individualitu a nedochází ke směšování vrstev. Napadá-li žalobkyně tvrzení, že zařízení dle užitného vzoru, jak je definován po částečném výmazu, není nadále průmyslově využitelné, když podle jeho názoru bylo využitelné pouze původní řešení dle nyní zrušeného prvního nároku, žalovaný uvedl, že nové řešení spočívající v zařízení, zejména pro protiproudé plavání, kde v proudové stěně bazénu jsou alespoň v jedné řadě uspořádány přírodní trysky vody a v protější sací stěně případně ve dnu bazénu je vytvořen sací otvor, na který navazuje sací potrubí čerpadla, vyznačující se tím, že krajní přírodní trysky (3) jsou uspořádány symetricky k podélné ose bazénu a první z nich jsou umístěny maximálně 250 milimetrů od bočních stěn (5) bazénu, kde rozteč mezi jednotlivými přírodními tryskami nepřesahuje 300 milimetrů, přičemž profil přírodního potrubí (9) přírodních trysek (3) se směrem od podélné osy bazénu postupně zmenšuje, je zcela jistě využitelné i pro neoborníka na technologii bazénu.
38. K námitce žalobkyně, že nové nároky na ochranu jsou příliš vágní, žalovaný uvedl, že argumentace žalobkyně v daném tvrzení není příhodná: užitný vzor nese název zařízení zejména pro protiproudé plavání a první nárok na ochranu vymezuje umístění trysek a jejich velikost ve stěně bazénu a existenci sacího otvoru; nehovoří o velikosti bazénu, počtu trysek ani o tlaku vody; klade si za cíl vytvořit bazén umožňující plavání v protiproudu právě tak, jak je v nárocích popsán. Pokud by měla být proti existenci napadeného užitného vzoru žalobkyní vznesena přílehlavá argumentace, muselo by se jednat o užitný vzor umožňující dosáhnout aktivní laminární horizontální pohyb vody. Na žalovaném pak je, aby takto popsané technické řešení shledal jako nepřekračující rozsah původní ochrany, a v rozsahu namítaných důkazů u takového řešení posoudil, zda se jedná o nové technické řešení, zda přesáhlo pouhou odbornou dovednost a zda je průmyslově využitelné. V řízení o výmazu užitného vzoru leží důkazní břemeno plně na navrhovateli výmazu (tj. žalobkyni). 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. Jakkoli žalobkyně uvedla, že užitný vzor měl být vymazán v plném rozsahu, napadené rozhodnutí se opírá o skutečnost, že nebylo možné přisvědčit argumentům navrhovatele výmazu v plném rozsahu a bylo možné mu vyhovět pouze částečně.
39. Na základě výše uvedeného žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.

V. Replika žalobkyně

40. K námitce žalovaného, že žalobkyni nesvědčí žalobní legitimace, žalobkyně uvedla, že její aktivní žalobní legitimace vyplývá z jejího oprávnění podat návrh na výmaz užitného vzoru dle § 17 zákona o užitných vzorech.
41. K tvrzení žalovaného ohledně povinnosti přihlížet i k důkazům předloženým majitelem užitného vzoru č. 25441, žalobkyně namítla, že žalovaný svým postupem založil nerovnost v neprospěch žalobkyně.

42. Žalobkyně namítla, že obě rozhodnutí vydaná žalovaným, vyjádření majitele užitného vzoru č. 25441 a taktéž i vyjádření žalovaného k žalobě se vyhýbají otázce posouzení „pouhé odborné dovednosti“, resp. jejího přesahu, jakožto jednoho ze základních zápisných kritérií pro ochranu technického řešení formou užitného vzoru. Žalovaný se ve všech rozhodnutích zaměřuje na novost řešení chráněného užitným vzorem č. 25441. Veškeré jeho úvahy se zaměřují na stav techniky, časovou souslednost všech žalobkyní navrhovaných důkazů a technických řešení ve vztahu k užitnému vzoru, jehož výmaz byl navržen. Čemu se však nevěnuje, je zjištění toho, zda chráněné řešení, a to ať už v původním znění nároků na ochranu či jejich nově přeformulovaném znění, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný se ve svém vyjádření odvolává na napadené rozhodnutí, konkrétně co se týče důkazů. Ve svých předchozích úvahách žalovaný uzavřel, že předmětné důkazy, kterými byly odkazy na webové stránky www.endlesspools.cz obsahující videogalerie, nebyly na závadu novosti užitného vzoru č. 25441. Žalovaný tento svůj závěr opřel pouze o to, že na předmětných videích nejsou zobrazeny sací otvory a sací potrubí čerpadla. Tento závěr ve své podstatě ignoruje prvek přesáhnutí pouhé odborné dovednosti. Skutečnost, že v případě vytváření protiproudu je nezbytné zajistit čerpání vody za použití sacího otvoru a čerpadla, je patrná i pro laika. Výstupní trysky je třeba plnit a nelze jinak než vodou z bazénu.
43. Žalovaný se ve svém vyjádření k žalobě, stejně jako v původních rozhodnutích, vytrvale drží teze, že v rámci řízení o výmazu užitného vzoru je možné přeformulovat jednotlivé nároky na ochranu. Žalovaný tak na základě návrhu majitele užitného vzoru č. 25441 vytvořil nový nezávislý nárok spojením původního nezávislého nároku jako předvýznakové části a dalších závislých nároků jako význakové části. Žalovaný tak navázal na svou praxi, kterou začal praktikovat nejpozději rozhodnutím předsedy ÚPV ze dne 11. 9. 2009, č. j. PUV 2001-12323. Tento postup však nemá žádnou oporu v textu právního předpisu upravujícího užitné vzory. Žalovaný za účelem podpory svého postupu a svých tvrzení operuje odkazy na judikaturu, která se však týká řízení vycházejících z odlišného skutkového stavu. Žalovaný se tak dopouští mechanické aplikace soudních rozhodnutí. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 A 105/2002, nijak nevyplývá možnost přeformulování nároků na ochranu v rámci užitného vzoru. Stejně tak v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 9 As 37/2008, nelze nalézt oporu pro postup spočívající v přeformulování a propojování jednotlivých nároků, včetně těch, které mají být vymazány v rámci výmazového řízení. Nejvyšší správní soud se v rozhodnutí, sp. zn. 7 Ca 284/2008, vyjadřuje k homogenní povaze předvýznakové a význakové části nároku na ochranu, avšak nikde se soud neuchyluje k tvrzením, dle kterých by bylo možné dovodit, že z vymazávaného nezávislého nároku je možné vytvořit předvýznakovou část nového nároku. Žalovaný tak jednoznačně pochybil, když místo provedení výmazu nezávislého nároku a na něm všech závislých nároků poskytnul součinnost majiteli užitného vzoru za účelem zachování užitného vzoru a ochrany technického řešení, které však svým charakterem není způsobilé k této ochraně. Pochybnosti o zákonnosti tohoto postupu vyjádřil mj. i soudní znalec v posudku ze dne 12. 12. 2018 v řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Cm 15/2015, když v něm uvedl, že je otázkou, zda žalovaný postupoval správně, když připustil v řízení o výmazu užitného vzoru úpravu nároků na ochranu. Skutečnost, že výrobek žalobkyně obsahující zkoumané technické řešení dle výše uvedeného znaleckého posudku zasahuje do přeformulovaných nároků na ochranu v rámci užitného vzoru č. 25441, poukazuje na fakt, že užitný vzor č. 25441 je i nadále ve své pozměněné podobě zatížen veškerými nedostatky, které mu byly vytýkány v rámci řízení o tomto užitném vzoru ve znění původních nároků na ochranu. Takto učiněná

reformulace nároků na ochranu užitého vzoru také nijak neodstraňuje nedostatky, které zatěžovaly užité vzor ve znění původních nároků, mj. nedostatek přesáhnutí pouhé odborné dovednosti.

44. Výše citovaný znalecký posudek zkoumá zasahování technického řešení, aplikovaného žalobkyní na její výrobek do technického řešení chráněného užitém vzorem č. 25441. V tomto směru žalobkyně poukázala na to, že dle závěru znaleckého posudku technické řešení aplikované žalobkyní, spočívající v tom, že na jedné kratší straně bazénu byla stěna osazena potrubím vedoucím vodu do trysek, ve stěně na protější kratší straně bazénu vycházely ze stěny dva sací kanály. Z těchto sacích kanálů byla napojena na každý kanál trubka, která vrací vodu zpět na druhou stranu prostřednictvím čerpadel, do potrubí v tryskové stěně. Jedná se tedy o systém cirkulace vody v bazénu, kdy na jedné straně je voda nasávána sacími kanály či otvory a na straně protilehlé je voda vstřikována zpět soustavou trysek – nic více, nic méně – tedy stav techniky obecně známý již před minimálně 20 lety. Nově definovaný užité vzor č. 25441 byl nyní pouze přeformulován tak, aby došlo k jistému zúžení jeho rozsahu ochrany. Přesto však technické řešení aplikované žalobkyní nadále zasahuje do technického řešení chráněného nově přeformulovaným užitém vzorem č. 25441. Žalobkyně se tedy tázala, jaký je rozdíl mezi posuzováním jejího technického řešení ve vztahu k technickému řešení dle užitého vzoru č. 25441 a posuzováním technického řešení dle tohoto užitého vzoru s technickým řešením dle českého patentu č. 288282. Aplikací stejného způsobu posuzování nelze dle žalobkyně než dospět k závěru, že technické řešení dle užitého vzoru č. 25441 představuje pouze modifikaci technického řešení dle patentu č. 288282.
45. I kdyby se připustila žalovaným a majitelem užitého vzoru č. 25441 provedená úprava znění nároků na ochranu užitého vzoru, dle žalobkyně nedojde k odstranění nedostatku, který zatěžoval jejich předchozí znění. V bodě II.4. tohoto procesního stanoviska citovaném ve znaleckém posudku je navíc řešena otázka zásahu technického řešení do užitého vzoru č. 25441, přičemž znalec zde dochází k závěru, že se o zásah jedná. Čistě logicky lze dle žalobkyně aplikovat shodná kritéria posuzování technického řešení, které je předmětem soudního sporu vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Cm 15/2015, na posouzení technického řešení chráněného užitém vzorem č. 25441 ve vztahu k technickému řešení, které předmětem ochrany, či je popisován jako známý stav techniky v přihláškách evropského patentu č. EP 2401043, patentu Spojených států amerických č. 5.005.228 ze dne 9. 4. 1991 či patentu Spojeného království č. 2 296 861, zapsaného na základě přihlášky ze dne 4. 1. 1996. Zejména tyto patentové spisy obsahují výslovné konstatování, že vytváření protiproudu pomocí soustavy trysek je např. již v 90. letech 20. století obecně známým stavem techniky. Z tohoto pohledu není technické řešení chráněné užitém vzorem č. 25441 ničím novým. V zásadě se tak jedná o pouhou modifikaci technického řešení, které bylo ke dni podání přihlášky užitého vzoru č. 25441 obecně známé.
46. Žalobkyně poukázala na fakt, že technické řešení definované užitém vzorem č. 25441 je natolik obecné a nekonkrétní, že není způsobilé vést k tvrzenému výslednému efektu, tj. k laminárnímu proudění. Samotné použití většího počtu trysek, aniž by byl blíže specifikován jejich vztah k rozměrům bazénu, tedy jejich vztah k šíři a hloubce bazénu, je logické. Chráněné technické řešení je tak pouze v hypotetické rovině, když hovoří pouze o „alespoň jedné řadě trysek“, zmiňuje pouze jejich „maximální rozteč“ a hovoří o „zúžování se profilu přírodních trysek“, aniž by byl řešen průtok vody, rychlost sání, tlak vstřikované vody, hloubka vodního sloupce atd. Kdokoliv, kdo by chtěl dle tohoto popisu technického řešení dosáhnout laminárního proudění, by byl odkázán čistě na metodu

pokusu a omylu. Skutečnost, že způsob rozmístění trysek dle zapsaného technického řešení a dle důkazů ve správním řízení označených jako D5 a D6 fakticky nezaručuje majitelem užitého vzoru tvrzený efekt spočívající ve vytvoření laminárního proudění, svědčí o průmyslové nevyužitelnosti.

47. S ohledem na výše uvedené tak žalobkyně setrvala na svém návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

48. Žaloba byla podána včas ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), žaloba je přípustná (§ 65, § 68 a § 70 s. ř. s.). Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v mezích uplatněných žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), podle skutkového a právního stavu ke dni rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.
49. Městský soud o věci rozhodl bez jednání, když žalobkyně s takovým postupem vyslovila souhlas a souhlas žalovaného soud ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s. presumoval.
50. Při posouzení věci soud vyšel z následující právní úpravy:
51. Podle § 1 zákona o užitných vzorech *technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.*
52. Podle § 4 odst. 1 zákona o užitných vzorech *technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.*
53. Podle § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech *stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelůvi užitého vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.*
54. Podle § 5 zákona o užitných vzorech *technické řešení je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti.*
55. Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech *na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitého vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3 tohoto zákona.*
56. Podle § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech *týkají-li se důvody výmazu jen části užitého vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.*
57. Aktivní žalobní legitimace žalobkyně vyplývá z jejího oprávnění podat návrh na výmaz užitého vzoru dle § 17 zákona o užitných vzorech. Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.
58. Městský soud se nejprve zabýval námitkou tvrzené nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, neboť by nebylo možné zabývat se věcnou argumentací, pokud by napadené rozhodnutí neobstálo pro strážce formálních náležitostí, k nimž se řadí i odůvodnění rozhodnutí, jehož nedostatek žalobkyně namítá.
59. Povahu nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správních orgánů, resp. soudů, vymezila bohatá a ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu (dále též jen „NSS“). Podle této

judikatury jsou nepřezkoumatelná taková rozhodnutí, u nichž není z odůvodnění zřejmé, jakými úvahami se soud, potažmo správní orgán, řídil při hodnocení skutkových i právních otázek a jakým způsobem se vyrovnal s argumenty účastníků řízení (srov. například rozsudky NSS ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52; ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS; či ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, publ. pod č. 689/2005 Sb. NSS).

60. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že se žalovaný zabýval v dostatečném rozsahu odvolacími námitkami žalobkyně. Napadené rozhodnutí není ani nesrozumitelné (viz § 76 odst. 1. písm. a) s. ř. s.), neboť odůvodnění napadeného rozhodnutí svědčí o skutkových a právních důvodech, které vedly žalovaného k vydání rozhodnutí a je srozumitelné, výrok není rozporný s odůvodněním, výrok má oporu v zákoně (viz např. rozsudek NSS ze dne 29. 5. 2003, č. j. 7 A 181/2000-29, č. 11/2003 Sb. NSS). Nesouhlas se způsobem vypořádání odvolacích námitek nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu nezpůsobuje (viz analogicky rozsudky NSS ze dne 12. 11. 2013, č. j. 2 As 47/2013 - 30, ze dne 6. 12. 2016, č. j. 7 As 179/2016 - 37). Ve vztahu k napadenému rozhodnutí proto soud nepřezkoumatelnost v tom smyslu, jak ji definuje citovaná judikatura, neshledal.
61. Předmětem sporu v projednávané věci je otázka, zda správní orgán disponuje při částečném výmazu užitého vzoru pravomocí provádět změnu formulace nároků na ochranu.
62. Úvodem je třeba předeslat, že totožnou právní otázkou se již zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9As 37/2008 – 153 (dále též „rozsudek č. j. 9As 37/2008 – 153“), na nějž ostatně poukazovali i oba účastníci řízení. Od závěrů uvedených v tomto rozsudku se městský soud v projednávané věci nemá důvodu odchýlit, a proto z něj v dalším odůvodnění vychází.
63. Užitnými vzory jsou chráněna technická řešení, která jsou 1) nová, 2) přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a 3) jsou průmyslově využitelná (§ 1 zákona o užitných vzorech). Na rozdíl od zkoumání předpokladů určitého technického řešení z hlediska jeho patentovatelnosti podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „patentový zákon“) není pro zápisnou způsobilost podle zákona o užitných vzorech nutným předpokladem vyšší stupeň invenčnosti příslušného technického řešení jakožto výsledku „vynálezecké činnosti“. Patentový zákon, stejně jako zákon o užitných vzorech, neobsahuje definici vynálezu, resp. užitého vzoru. Užitný vzor (který bývá někdy označován jako tzv. malý patent) je v zákoně definován pomocí tří hmotněprávních kritérií (viz shora), patentový zákon vymezuje vynález obdobně, a to třemi podmínkami pozitivními, navíc však obsahuje jednu podmínku negativní – tzv. „výluky z patentovatelnosti“. Nižším zákonným požadavkům na jedinečnost technického řešení pak odpovídá nejen výrazně kratší maximální možná doba ochrany, ale oba citované zákony, které na danou problematiku dopadají, se v určitých ohledech liší, přičemž tyto odlišnosti nejsou nepodstatné.
64. Jak shrnul Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9As 37/2008 – 153, přihláška užitého vzoru se žádostí o zápis do rejstříku vedeného Úřadem sestává z anotace zahrnující mj. i souhrnný obecný popis dosavadního stavu techniky a podstaty technického řešení a dalších dokumentů (přílohy jako např. výkresy apod.). Esenciální náležitostí přihlášky je však z právního hlediska především vlastní detailní popis technického řešení a formulace tzv. „nároků na ochranu“, které jsou v souladu s teoretickými zásadami jejich výstavby konstruovány tak, že tyto nároky jsou hierarchicky uspořádány. Podstata technického řešení přitom musí být podrobně popsána v „nezávislých nárocích“, přičemž známý stav techniky je obsažen v „předvýznamové části nároku“, zatímco nové aspekty technického

řešení v jeho části „významové“. „Závislé nároky“ jsou pak od nezávislých nároků odvozeny, s tím, že z uvozujícího odkazu musí být zřejmé, ze kterého nezávislého nároku vycházejí, je-li nezávislých nároků v rámci jednoho technického řešení více.

65. Užitený vzor č. 25441 o názvu „Zařízení, zejména pro kondiční plavání“, s právem přednosti ode dne 17. 4. 2013, byl u Úřadu zapsán v souladu s teoretickými zásadami výstavby nároků na ochranu tak, že jednotlivé nároky pod body 1. – 10. byly hierarchicky uspořádány, přičemž rozhodující popis technického řešení byl popsán v bodě 1. (tzv. „nezávislý nárok“), a další nároky (2. až 10.) jakožto tzv. „závislé nároky“ byly od tohoto prvního nároku odvozeny.
66. Zápis užitého vzoru do rejstříku užitných vzorů má z hlediska právní ochrany vzoru konstitutivní účinky. Zároveň se zcela jednoznačně jedná o řízení návrhové a rozsah ochrany je dán přihláškou vzoru – určuje jej tedy sám přihlašovatel (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005, č. j. 7 A 105/2002 - 63, na www.nssoud.cz). *A vice versa* proto musí platit, že takto původcem vzoru stanoveným rozsahem ochrany je limitován i Úřad.
67. Užité vzory zapisuje Úřad na registračním principu, tzn. bez možnosti v zápisném řízení jakkoli věcně zasáhnout do obsahu přihlášky, včetně znění nároků na ochranu, pracuje se tedy jen s vyvratitelnou právní domněnkou, že zapsaný užitený vzor splňuje zákonné podmínky zápisné způsobilosti, přičemž jedinou formou řízení, kdy Úřad splnění podmínek zápisné způsobilosti může a musí zkoumat, je právě a jen řízení výmazové.
68. Výmaz užitého vzoru je upraven v § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech, podle něhož Úřad na návrh kohokoliv provede výmaz užitého vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3 tohoto zákona.
69. O způsobu částečného výmazu užitého vzoru zákon o užitných vzorech vůbec nehovoří, pouze v § 17 odst. 3 tohoto zákona stanoví, že týkají-li se důvody výmazu jen části užitého vzoru, užitený vzor se vymaže částečně.
70. Odlišná úprava částečného výmazu je tak dalším rozdílem zákonem o užitných vzorech a patentovým zákonem, kdy patentový zákon v ustanovení § 23 výslovně stanoví, že částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o užitných vzorech platí pro řízení před Úřadem správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a dle odst. 2 téhož ustanovení se pro zde taxativně vyjmenovaná řízení a právní vztahy užije příslušných ustanovení patentového zákona a to konkrétně pro práva na užitený vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu chráněného užitným vzorem, pro převody užitných vzorů, pro vztahy k zahraničí, pro zastupování v řízení před Úřadem, pro zastavení řízení, pro prominutí zmeškání lhůty, pro nahlížení do spisů, pro určovací řízení, pro zápis užitných vzorů utajovaných podle zvláštních předpisů, pro opravné řízení a pro porušování práv, pro právo na informaci a pro udělování nucených licencí se obdobně použijí ustanovení zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Pro řízení ve věcech užitných vzorů, jakkoli se jedná o velmi příbuznou materii a oba právní předpisy, tj. zákon o užitných vzorech a patentový zákon, jsou vystavěny na podobném principu, tak nelze dovodit plošnou subsidiaritu patentového zákona (srov. rozsudek č. j. 9As 37/2008 – 153).
71. K otázce změn formulace nároků při částečném výmazu užitého vzoru Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9As 37/2008 – 153 jednoznačně dovodil:

72. „Jakkoli tedy zákon o užitných vzorech částečný výmaz vzoru připouští, a v rozhodnutí o částečném výmazu musí být stanoven omezený rozsah ochrany (změny v nárocích přitom nesmějí jít nad rámec původního podání přihlášky a současně nesmí dojít k rozšíření rozsahu ochrany oproti předchozímu stavu), je výklad ustanovení § 17 odst. 3 zákona o částečném výmazu nutno provádět pouze restriktivně v mezích zákona tak, že formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoli v jeho podstatě (změna stylizace či formulace nároku však riziko zásahu do podstaty tohoto nároku vždy potenciálně přináší). ...
73. Částečný výmaz užitného vzoru (tj. při zúžení ochrany) podle zákona o užitných vzorech je proto z výše uvedených důvodů možno sensu stricto provádět odebráním („seškrtáním“) nároků (ať už nezávislých - je-li jich vícero a je-li to tedy možné - nebo závislých), při současném zachování jednotnosti (tzv. „jednotícího znaku“, resp. „jednotící myšlenky“) technického řešení, pokud jsou zároveň naplněny podmínky § 1 zákona o užitných vzorech a zápisná způsobilost vzoru dle všech tří zákonných kritérií kumulativně je dána, tedy logicky včetně jeho průmyslové využitelnosti (technické realizovatelnosti). Ostatně stejně tak přísně je Úřad vázán samotnými důvody návrhu na výmaz a v žádném případě není oprávněn tzv. „jít nad rámec tohoto návrhu“ a konstruovat či vyhledávat důvody pro výmaz ex off. Nejsou-li důvody návrhu dostatečné, návrh musí být zamítnut, a naopak za situace, kdy v řízení zápisná způsobilost vzoru není prokázána, návrhu na výmaz je třeba vyhovět. Soud si je vědom toho, že takto jsou paradoxně kladeny vyšší nároky na kvalitu přihlášky a na erudici přihlašovatele vzoru (jeho původce), avšak tento požadavek je plně v souladu jak s typem návrhového řízení, o němž se jedná (bytovým zájmem původce je taková stylizace nároků na ochranu jím zapsaného vzoru, aby užitný vzor v případném řízení o návrhu na výmaz obstál), tak s obecně platnou zásadou *vigilantibus iura scripta sunt*.“ (pozn. zvýraznění doplněno městským soudem).
74. V daném případě dospěly správní orgány shodně k závěru, že v žalobkyní namítaném dokumentu D3 bylo popsáno a vyobrazeno řešení zahrnující totožnou konfiguraci znaků jako technické řešení v prvním nezávislém nároku na ochranu užitného vzoru č. 25441. Technické řešení podle užitného vzoru č. 25441 ve znění zapsaném do rejstříku užitných vzorů dne 27. 5. 2013 tak nesplňovalo podmínky způsobilosti k ochraně ve smyslu § 1 zákona o užitných vzorech, neboť vzhledem k namítanému dokumentu D3 nebylo ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech nové, jelikož bylo přede dnem práva přednosti užitného vzoru č. 25441 známé ze stavu techniky.
75. Přestože žalobkyně prokázala, že řešení zahrnující totožnou konfiguraci znaků jako technické řešení v prvním nezávislém nároku na ochranu užitného vzoru č. 25441 bylo popsáno a vyobrazeno v dokumentu D3 a v době jeho zapsání do rejstříku užitných vzorů tak bylo známé, Úřad neprovedl výmaz celého užitného vzoru (jak předeslal předseda Úřadu na straně 35 napadeného rozhodnutí), nýbrž přistoupil ke změně formulace prvního nezávislého nároku na ochranu doplněním znaků z původně závislých nároků na ochranu č. 5 a 6, čímž došlo k vytvoření zcela nového prvního nezávislého nároku.
76. Argumentace předsedy Úřadu, že oba nároky na ochranu (pátý a šestý) přímo rozvíjí znaky původního prvního nároku na ochranu, a vložení znaků v nich uvedených do prvního nároku na ochranu tedy vzhledem k absenci jakéhokoliv mezičlánku ohledně závislosti je v souladu s dosavadní praxí, neodpovídá obsahu spisu, neboť ze znění zapsaného užitného vzoru č. 25441 vyplývá, že původní pátý nárok na ochranu závisel jak na původním prvním nezávislém nároku a platil jen v kombinaci s ním, tak i na závislém

nároku č. 2, který i po omezení rozsahu ochrany jako samostatný závislý nárok č. 2 přetrval.

77. Městský soud proto přisvědčuje námitce žalobkyně, že Úřad postupoval v rozporu se zákonem o užitných vzorech, když v řízení o výmazu užitného vzoru umožnil majiteli užitného vzoru č. 25441 přeskupit nároky na ochranu a tím změnit první nezávislý nárok na ochranu.
78. Názor správních orgánů, dle kterého je Úřad za předpokladu, že užitný vzor č. 25441 ve znění, které bylo dne 27. 5. 2013 zapsáno, nesplňoval podmínky způsobilosti k ochraně ve smyslu § 1 zákona o užitných vzorech, oprávněn v rámci řízení o výmazu provést výmaz všech kolizních částí daného technického řešení a vymezit nové nároky na ochranu změnou stylizace a formulace nároků původních tak, jak je v řízení o výmazu užitného vzoru nově navrhl majitel užitného vzoru č. 25441, není podle závěru městského soudu správný. Změna formulace prvního nároku na ochranu provedená správním orgánem (zakomponováním původního pátého a šestého nároku do prvního) v návaznosti na postup majitele užitného vzoru č. 25441 měla totiž za následek vytvoření zcela nově definovaného nezávislého a tedy klíčového nároku na ochranu.
79. Žalovaný tak jednoznačně pochybil, když namísto provedení výmazu nezávislého prvního nároku na ochranu a na něm všech závislých nároků umožnil majiteli užitného vzoru za účelem zachování užitného vzoru a ochrany technického řešení, změnu formulace prvního nezávislého nároku na ochranu a některých nároků závislých. Úprava nároků na ochranu provedená majitelem užitného vzoru v průběhu řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů nemá oporu v žádném zákonném ustanovení a je tak v rozporu s § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech, jehož výklad je nutno provádět pouze restriktivně v mezích zákona. Nově definovaný předmět ochrany totiž s sebou nese riziko zásahu do podstaty technického řešení, které nelze vyloučit. Stejně tak v rozsudku NSS č. j. 9As 37/2008 – 153, na který žalovaný odkazoval, avšak zjevně jej nesprávně interpretoval, nelze nalézt oporu pro postup spočívající v přeformulování a propojování jednotlivých nároků, které mají být vymazány v rámci výmazového řízení.
80. Městský soud proto uzavírá, že v řízení o výmazu užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů není Úřad oprávněn zasahovat do podstaty technického řešení přeformulováním jednotlivých nároků na ochranu a jejich novým definováním, a to ani na základě návrhu majitele užitného vzoru předloženého v průběhu řízení o výmazu užitného vzoru v rámci svého vyjádření k návrhu žalobkyně na výmaz užitného vzoru.
81. Vzhledem k právě uvedenému se soud pro nadbytečnost již nezabýval posouzením námitek žalobkyně vztahujícím se k otázce obecnosti a nekonkrétnosti technického řešení definovaného nově užitným vzorem č. 25441 a jeho způsobilosti vést k tvrzenému výslednému efektu, tj. k laminárnímu proudění.

VII. Závěr a náklady řízení

82. S ohledem na shora uvedené soud napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán výše uvedeným právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.) a ve věci znovu rozhodne.
83. O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s., podle kterého má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V řízení měla plný úspěch žalobkyně, proto soud uložil žalovanému povinnost uhradit jí náklady řízení. Náklady řízení sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 000 Kč [položka 18

bod 2 písm. a) sazebníku poplatků k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích] a z odměny za zastoupení žalobkyně advokátem v rozsahu 3 úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, žaloba, replika k vyjádření žalovaného) dle § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen „advokátní tarif“) po 3 100 Kč (§ 7 bod 5 ve vazbě na § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu) včetně 3 režijních paušálů po 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Zástupce žalobkyně doložil, že je plátcem DPH, soud mu proto přiznal též částku odpovídající výši 21 % DPH z vyčíslené odměny za zastoupení, kterou je povinen jako plátce odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., tj. 2 142 Kč. Celkem tvoří náklady řízení částku ve výši 15 342 Kč. Soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v této výši ve stanovené lhůtě k rukám jejího právního zástupce.

Poučení:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližze následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 23. června 2022

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu