



ČESKÁ REPUBLIKA  
ROZSUDEK  
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně: **Teco a. s.**, IČO: 46357301  
sídlem Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín  
zastoupená advokátem Mgr. Tomášem Bejčkem  
sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7

proti  
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**  
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6

za účasti osoby zúčastněné na řízení:

**ELKO EP, s. r. o.**, IČO: 25508717  
sídlem Palackého 493, 769 01 Holešov – Všetuly  
zastoupená advokátkou JUDr. Lenkou Příkazskou  
sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 4. 2019,  
č. j. PUV 2010-23167/D18120577/2018/ÚPV, sp. zn. PUV 2010-23167,

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:

#### I. Předmět řízení a vymezení sporu

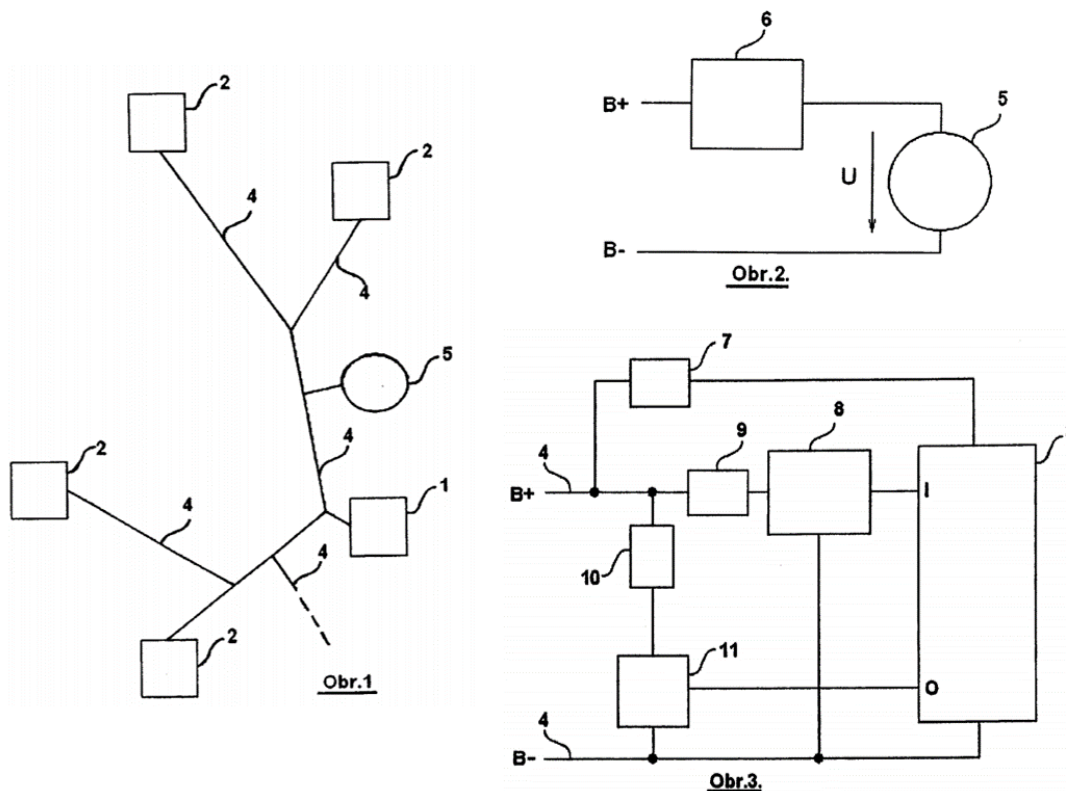
1. Žalobkyně se žalobou podanou dne 26. 6. 2019 u Městského soudu v Praze (dále jen „soud“) domáhala přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) ze dne 26. 4. 2019, č. j. PUV 2010-23167/D18120577/2018/ÚPV, sp. zn. PUV 2010-23167 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zamítnut rozklad žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 19. 11. 2018, č. j. PUV 2010-23167/D18052490/2018/ÚPV, sp. zn. PUV 2010-23167 (dále též jen „prvostupňové rozhodnutí“).
2. Prvostupňovým rozhodnutím bylo ve věci návrhu společnosti ELKO EP, s. r. o. (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“ nebo „navrhovatel“) rozhodnuto o výmazu užitného vzoru č. 21380 o názvu „*Systém pro elektronický přenos dat*“, jehož majitelem je žalobkyně (dále jen „užitný vzor č. 21380“ nebo „užitný vzor“), podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“), z rejstříku užitných vzorů, s účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.

#### II. Řízení před Úřadem a napadené rozhodnutí

3. Užitný vzor č. 21380 byl zapsán do rejstříku užitných vzorů dne 18. 10. 2010 s právem přednosti ode dne 30. 8. 2010 s jedním nárokem na ochranu v tomto znění:
4. „1. *Systém pro elektronický přenos dat, zejména v oblasti automatizace budov a průmyslové automatizace, zahrnující alespoň jednu účastnickou stanici (1) typu „master“, alespoň jednu účastnickou stanici (2) typu „slave“, přičemž účastnické stanice (1, 2) jsou opatřeny procesorem (3) s kódováním výstupu (O) a dekódováním vstupu (I), a dále zahrnující napáječ (5) systému a alespoň jednu napájecí a komunikační dvoudrátovou sběrnici (4) pro poloduplexní přenos kódovaných dat v systému, v y z n a č u j í c í s e t í m, že sběrnice (4) je připojena k napáječi (5) přes první impedanční oddělovač (6), procesor (3) účastnické stanice (1, 2) je připojen ke sběrnici (4) přes druhý impedanční oddělovač (7), dekodér na vstupu (I) procesoru (3) je tvořen časově klíčováním impulzním detektorem (8) pro příjem a dekódování časově ohraničených kódovaných datových impulzů, který je přes sériově zapojenou vazební impedanci (9) připojen ke kladnému vodiči (B+) sběrnice (4), a mezi kladný vodič (B+) a záporný vodič (B-) sběrnice (4) je zapojena budicí impedance (10) v sérii se spínacím prvkem modulátoru (11) pro šíření ohraničených kódovaných datových impulzů z výstupu (O) procesoru (3) do systému po sběrnici (4)“.*
5. Technické řešení bylo blíže osvětleno pomocí výkresů, přiložených k zápisu užitného vzoru č. 21380, na nichž znázorňují obr. 1 příklad zapojení systému pro elektronický

přenos dat s volnou topologií, obr. 2 schéma připojení napáječe ke sběrnici a obr. 3 schéma příkladu zapojení rozhraní účastnické stanice.

6. Přehled vztahových značek použitých na výkresech: 1 účastnická stanice typu „master“, 2 účastnická stanice typu „slave“, 3 procesor, 4 sběrnice, 5 napáječ, 6 první impedanční oddělovač, 7 druhý impedanční oddělovač, 8 časově kódovaný impulzní detektor, 9 vazební impedance, 10 budicí impedance, 11 spínací prvek modulátoru, B+ kladný vodič sběrnice, B- záporný vodič sběrnice, I vstup procesoru, O výstup procesoru.



7. Dne 23. 5. 2018 podala osoba zúčastněná na řízení návrh na výmaz užitého vzoru č. 21380 z rejstříku užitéch vzorů (dále jen „návrh“) podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitéch vzorech, neboť technické řešení chráněné napadeným užitém vzorem nesplňuje podmínku způsobilosti k ochraně zakotvenou v § 1 zákona o užitéch vzorech z důvodu nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Návrh byl Úřadu doručen dne 28. 5. 2018.
8. V návrhu na výmaz užitého vzoru č. 21380 z rejstříku byly jako důkazní prostředky, mající prokázat opodstatněnost návrhu, uplatněny ze strany navrhovatele následující namítané dokumenty:
9. D1 The M-Bus: A Documentation Rev. 4.8 - soubor vytvořen 26. 4. 2010; <http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF> - soubor se nachází v „Download Area“ na stránce <http://www.m-bus.com/>

D2 webarchive.org The M-Bus: A Documentation Rev. 4.8 – zaznamenáno 12. 6. 2010; <http://web.archive.org/web/20100612234151/http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF>

D3 Katalogový list integrovaného obvodu TSS721A firmy Texas Instruments, METER-BUS TRANSCEIVER, duben 1999; <http://www.m-bus.com/files/slas222.pdf>

D4 Doc. Ing. František Zezulka, CSc., Ing. Petr Fiedler, Ing. Zdenek Bradáč: Prostředky průmyslové automatizace, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, 20. 11. 2002, str. 146-150.

10. Rozhodnutím Úřadu ze dne 19. 11. 2018, č. j. PUV 2010-23167/D18052490/2018/ÚPV, sp. zn. PUV 2010-23167, byl užitný vzor č. 21380 z rejstříku užitných vzorů vymazán z důvodu, že nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti podle § 1 zákona o užitných vzorech.
11. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí nejprve hodnotil, zda dokumenty předložené navrhovatelem k návrhu na výmaz užitného vzoru (D1 až D4) dokládají stav techniky ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech.
12. Navrhovatel v návrhu namítal nejasnost a neurčitost nároků na ochranu a popisu napadeného užitného vzoru, Úřad se proto dále zabýval touto problematikou. Před posouzením otázky přesahu rámce pouhé odborné dovednosti byla posouzena otázka novosti, a to z důvodu určení nejbližšího stavu techniky, kdy Úřad porovnával znaky jediného nároku ochranu užitného vzoru s obsahem namítaných dokumentů. Na základě tohoto porovnání dospěl Úřad k dílčímu závěru, že napadené technické řešení podle jediného nároku na ochranu je nové vzhledem k obsahu namítaných dokumentů D1 až D4 a že obsah dokumentu D1, pojednávající o specifikaci sběrnice M-Bus, představuje nejbližší stav techniky vzhledem k napadenému technickému řešení. Dále se Úřad v souladu s dispozicí navrhovatele zabýval otázkou, zda napadené technické řešení podle jediného nároku na ochranu přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí uzavřel, že řešení systému pro přenos dat podle dokumentu D1 je pro odborníka v daném oboru přímým návodem pro řešení definované v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, které tak vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky dokumentovaném dokumenty D1 a D4, a není tak možno napadené technické řešení považovat za řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Z výše uvedeného rozboru dle prvostupňového rozhodnutí vyplývá, že technické řešení podle jediného nároku na ochranu podmínku způsobilosti k ochraně, zakotvenou v § 1 zákona o užitných vzorech ke dni práva přednosti napadeného užitného vzoru nesplňovalo.
13. Proti prvostupňovému rozhodnutí podala žalobkyně v zákonné lhůtě rozklad, v jehož věcném odůvodnění, doručeném Úřadu dne 15. 1. 2019, zejména uvedla, že ačkoli Úřad poukazuje na údajnou nejasnost nebo neurčitost některých znaků napadeného užitného vzoru, neuvádí konkrétně, které znaky nároku na ochranu považuje za nejasné a neurčité, a jakým způsobem provádí jejich výklad (1). Dále žalobkyně v rozkladu uvedla, že Úřad nesprávně vyhodnocuje absenci zásadních technických znaků zapojení podle napadeného užitného vzoru v dokumentu D1 při hodnocení novosti (2) a zavádí fiktivní znaky „přijímací blok“, „vysílací blok“, „hrubé blokové schéma“ a další, které zaměňuje s konkrétními technickými znaky napadeného užitného vzoru při hodnocení novosti a překročení rámce pouhé odborné dovednosti (3). Dále Úřad nesprávně vyhodnocuje problém, který řeší napadený užitný vzor (4), a nezohledňuje, že užitný vzor chrání zapojení, které se od namítaných dokumentů odlišuje jinou technickou činností a funkcí a k dosažení této výhody jsou technické prvky zapojeny odlišně než u namítaných

dokumentů (5). Rovněž Úřad nezohledňuje, že zapojením technických znaků dle napadeného užitného vzoru vzniká synergický efekt vedoucí k dosažení jiné funkce než u namítaných dokumentů (6), a redukuje napadený užitný vzor na pouhou náhradu integrovaného obvodu TSS721 (7). Úřad dle žalobkyně dále nesprávně aplikuje teorii technických ekvivalentů z určovacího řízení namísto řádného hodnocení přesahu pouhé odborné dovednosti (8) a nesprávně a nepřesně definuje technické znaky napadeného užitného vzoru, a s těmito vlastními definicemi pracuje, nevyhodnocuje konkrétně, zda a jak poskytoval známý stav techniky tvořený dokumenty D1 - D4 odborníkovi takové vodítko, aby tento odborník zřejmým způsobem, na základě úvahy, která nepřekračuje rámec běžné inženýrské, resp. řemeslné rutinní práce, vytvořil řešení podle napadeného užitného vzoru (9). Podle žalobkyně rovněž Úřad namítané dokumenty a napadený užitný vzor porovnává pouze v obecných znacích, ve kterých se sice shodují, avšak jde o znaky, které jsou správně uvedeny v předvýznamové části nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, a to znaky společné obecně sběrním dle známého stavu techniky (10).

14. Na základě shora vymezených bodů rozkladu podle názoru žalobkyně splňoval užitný vzor č. 21380 v době svého přihlášení jak podmínku novosti, tak podmínku přesahu pouhé odborné dovednosti. Naopak osobě zúčastněné na řízení se nepodařilo prokázat, že by kombinace technických znaků tvořících zapojení podle napadeného užitného vzoru nesplňovala podmínku přesahu pouhé odborné dovednosti.
15. O rozkladu bylo žalovaným rozhodnuto napadeným rozhodnutím, jež bylo žalobkyni doručeno dne 26. 4. 2019.
16. Žalovaný v napadeném rozhodnutí k *bodu 1* rozkladu (jak je uveden shora) uvedl, že na str. 30 a 31 prvostupňového rozhodnutí se Úřad zabýval nejasnými a neurčitými znaky „časově ohraničený kódovaný impuls“ a „časově klíčovaný impulzní detektor“. K výkladu jejich významu Úřad konstatoval, že ani obsah popisné části napadeného užitného vzoru, ani vyjádření žalobkyně k návrhu na výmaz neposkytují objasnění pojmu „časově ohraničený kódovaný impuls“ a rovněž neposkytují objasnění funkce technických prvků nezbytných pro příjem a zpracování těchto impulsů. Žalovaný z obsahu vyjádření k návrhu na výmaz ověřil, že žalobkyně k pojmům „časově kódovaný impulzní detektor“ a „časově klíčovaný impulzní detektor“ a k argumentu osoby zúčastněné na řízení, že v napadeném užitném vzoru není popsán způsob kódování, toliko uvedla, že způsob kódování dat není předmětem napadeného užitného vzoru, což již bylo konstatováno i v prvostupňovém rozhodnutí.
17. K *bodu 2* žalovaný uvedl, že žalobkyně závěr o novosti technického řešení podle napadeného užitného vzoru nezpochybnila, nesouhlasila však s některými dílčími závěry Úřadu. Námitkami žalobkyně ohledně nesprávnosti závěrů prvostupňového rozhodnutí v souvislosti s posuzováním novosti a přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti napadeného užitného vzoru se žalovaný zabýval na stranách 15 až 22 napadeného rozhodnutí.
18. K *bodu 3* žalovaný objasňoval, že toto označení zavedl Úřad pro usnadnění orientace v textu prvostupňového rozhodnutí. Shledal, že „*přijímací blok*“, resp. „*vysílací blok*“, jsou vždy definovány vzhledem ke komponentům obsaženým v jednotlivých dokumentech, přičemž to, co je společné, je funkce „*přijímacího bloku*“, „resp. „*vysílacího bloku*“.

„Přijímací blok“ v namítaném dokumentu D1 zahrnuje komparátor TC3, v namítaném dokumentu D4 obr. 3 zahrnuje receiver a v napadeném užitém vzoru zahrnuje vazební impedanci a časově klíčovaný impulzní detektor, tj. ve všech třech případech jde o komponenty pro snímání hodnoty napětí mezi vodiči sběrnice a pro předání odpovídajícího binárního signálu (log 1, resp. log 0) na vstup procesoru, tedy nezahrnuje procesor, resp. části realizované programem. „Vysílací blok“ v namítaném dokumentu D1 zahrnuje řízený proudový zdroj CS3, v namítaném dokumentu D4 řízený proudový zdroj a v napadeném užitém vzoru zahrnuje budicí impedanci a spínací prvek modulátoru, tj. ve všech třech případech jde o komponenty pro šíření datových impulzů z výstupu procesoru do systému po sběrnici, tedy nezahrnuje procesor, resp. části realizované programem.

19. K bodu 4 a 5 žalovaný uvedl, že z vyjádření žalobkyně k návrhu na výmaz ověřil zjištění Úřadu, že technickým problémem řešeným napadený užitečný vzor mělo být dosažení značného snížení nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat pomocí vytvoření systému s novým levnějším zapojením, které by spolehlivě pracovalo jiným způsobem při vysílání i příjmu kódovaných dat, než známá zapojení, a že řešení dle napadeného užitého vzoru mělo být založeno na myšlence, že kódování dat při přenosu by probíhalo v časově ohraničených kódovaných datových impulzech, tj. impulzech konstantní délky asymetricky modulovaných do stejnosměrného napájecího vedení. Ze str. 8 zmíněného vyjádření pak bylo zjištěno, že napadený užitečný vzor měl eliminovat složité řešení obvodů stanice zvané „slave“, tvořících interface mezi sběrnici M-Bus a procesorem, realizované specializovaným integrovaným a velmi drahým obvodem TSS721, a nahradit ho jiným jednodušším a levnějším zapojením.
20. K bodu 6 žalovaný uvedl, že termín „impulzy konstantní délky asymetricky modulované do stejnosměrného napájecího vedení“ byl zmíněn teprve ve vyjádření žalobkyně k návrhu na výmaz, nikoli v jediném nároku na ochranu napadeného užitého vzoru.
21. K bodu 7 žalovaný shledal, že ve vyjádření k návrhu na výmaz žalobkyně uvedla, že technické řešení podle jediného nároku na ochranu napadeného užitého vzoru eliminuje a nahrazuje drahý integrovaný obvod jiným jednodušším a levnějším zapojením, a toto stanovisko žalobkyně dle zjištění žalovaného Úřad v prvostupňovém rozhodnutí při svém rozhodování přejal.
22. K bodu 8 se žalovaný ztotožnil s tvrzením žalobkyně, že použití teorie ekvivalentů v rámci posuzování přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti u technického řešení podle napadeného užitého vzoru v rámci řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru není obvyklé, avšak, její použití v tomto smyslu neshledal vyloučeným. Žádné z ustanovení zákona o užitných vzorech totiž nevyklučuje použití teorie ekvivalentů ani při hodnocení přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti napadeného užitého vzoru jako jednoho z vodítek. Úřad tak podle závěru žalovaného postupoval správně, když ve smyslu uvedené zásady, tj. že náhrada některého prvku známého řešení jiným ekvivalentním prvkem se nepokládá za tvůrčí řešení, neboť je založena na využití běžných znalostí každého technika, posuzoval, zda se v případě znaků i), j), k), definovaných na straně 16 a 17 napadeného rozhodnutí, jedná o ekvivalenty prvků známých z namítaného dokumentu D1 a zda mohl odborník ve známém stavu techniky najít dostatečné vodítka pro to, aby tyto ekvivalenty použil.

23. K *bodu 9* považoval žalovaný za nutné zopakovat již uvedenou zásadu, že pro posouzení, zda technické řešení vyplývá ze stavu techniky doloženého namítaným dokumentem zřejmým způsobem, není rozhodující, mohl-li odborník z tohoto stavu techniky odvodit všechny znaky, které předmětné technické řešení zahrnuje, ale to, zda mohl odborník ve známém stavu techniky najít dostatečné vodítko pro to, aby je k vytvoření technického řešení použil. Za zřejmé se přitom považuje vše, co nepřekračuje rámec profesionálních schopností průměrného odborníka v dané oblasti techniky. Žalovaný souhlasil s charakteristikou odborníka vyloženou Úřadem v prvostupňovém rozhodnutí a dále uvedl, že odborník v dané oblasti techniky znalý namítaných dokumentů D1 a D4 by při znalosti technického problému spojeného se značným snížením nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat podle namítaného dokumentu D1 byl motivován k vytvoření systému s novým levnějším zapojením. Tím je míněno, že by se snažil nahradit specializovaný obvod TSS721 jednodušším a levnějším zapojením.
24. Žalovaný k *bodu 10* rozkladu konstatoval, že žalobkyní citované znaky byly posouzeny vzhledem k obsahu namítaných dokumentů a výsledek posouzení přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti byl uveden na str. 25 až 33 prvostupňového rozhodnutí.

### III. Žaloba

25. *První žalobní námitkou* žalobkyně namítala, že napadené rozhodnutí nesplňuje požadavky kladené na odůvodnění rozhodnutí. Žalobkyně jej považovala za nepřesvědčivé a nepřezkoumatelné, neboť žalovaný bez dalšího přebírá argumentaci Úřadu, aniž by se jakkoli vypořádal s argumentací a námitkami žalobkyně. Žalobkyně se domnívá, že žalovaný musí na námitky účastníků řízení v odůvodnění svého rozhodnutí reagovat pádnou právní argumentací, jejímž cílem je důsledné zodpovězení námitek, což v tomto případě neučinil. Z napadeného rozhodnutí není zřejmé, z čeho žalovaný vyvodil své závěry uvedené v rozhodnutí, ani jak se vypořádal s námitkami žalobkyně. Na základě výše uvedeného se žalobkyně domnívá, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné. K tomu žalobkyně doplňuje, že chybějící nebo neúplné odůvodnění je zásadní vadou rozhodnutí, která způsobuje nezákonnost rozhodnutí.
26. Ve *druhé žalobní námitce* žalobkyně napadala nedostatky podkladů návrhu na výmaz. Ohledně výtisků webových stránek předložených jako důkazní prostředky osobou zúčastněnou na řízení měla žalobkyně za to, že z hlediska prokázání datace, tj. osvědčení existence namítaných dokumentů před datem priority napadeného užitného vzoru, jsou dokumenty zcela nedostatečné. Žalobkyně citovala judikaturu NSS, dle které „*není totiž žádná záruka, že informace na určité internetové stránce budou v okamžik soudního přezkumu odpovídat informacím, které na určité internetové stránce byly v okamžik správného rozhodnutí*“ (rozsudek ze dne 12. 4. 2011, č. j. 1 As 33/2011 - 58, bod 27).
27. Další pochybení spatřovala žalobkyně v tom, že žalovaný použil jako podklady rozhodnutí dokumenty (D1, D2, D3), jež jsou v anglickém jazyce. Osoba zúčastněná na řízení zaslala žalovanému úředně ověřený překlad dokumentu D1, nicméně pouze překlad jeho údajně relevantních pasáží (izolované věty, někdy dokonce jen části vět na str. 3, 4, 8, 14, 15, 18 a 19). Překlady dalších dokumentů nebyly dle žalobkyně předloženy vůbec. Žalovaný pak některé pasáže namítaných dokumentů cituje i přesto, že nebyly navrhovatelem přeloženy do českého jazyka a prezentuje svůj volný překlad. Žalobkyně se

domnívá, že mají-li být cizojazyčné listiny použity jako důkaz v českém správním řízení, musí být přeloženy do češtiny, což vyplývá z ustanovení § 16 odst. 2 správního řádu.

28. *Třetí žalobní námitkou* žalobkyně namítala, že ohledně výmazu užitého vzoru byly podány tři návrhy se shodným předmětem řízení a totožnou osobou navrhovatele, a to dne 14. 6. 2016, 1. 11. 2016 a 28. 5. 2018. Úřad však ignoroval předchozí podané návrhy a rozhodl nejprve o návrhu podaném nejpozději, tj. o návrhu v nyní projednávané věci. Žalobkyně uvedla, že má právo na to, aby bylo v řízení rozhodováno podle procesních pravidel, tj. tak, že nejprve je rozhodnuto o prvním návrhu v pořadí, pak o druhém návrhu v pořadí a teprve poté o třetím návrhu v pořadí.
29. V tomto kontextu žalobkyně dále uvedla, že Úřad rozhodl v první instanci o návrhu na výmaz za cca 3 týdny od doručení vyjádření žalobkyně, o rozkladu pak 3 měsíce od doručení odůvodnění rozkladu a 2 měsíce od doručení vyjádření k rozkladu. V situaci, kdy průměrná doba řízení v podobných případech u Úřadu je více než rok v jedné instanci, je proto žalobkyně na pochybách, a odůvodnění obou rozhodnutí ji v těchto pochybnostech jen utvrzovalo, zda se Úřad dostatečně zabýval její argumentací a zda rozhodnutí nesledovalo jen cíl vyhovět návrhu osoby zúčastněné na řízení.
30. *Čtvrtou žalobní námitkou* žalobkyně poukazovala na to, že osoba zúčastněná na řízení v návrhu na výmaz namítala nejasnost či neurčitost předloh nároku na ochranu. Žalovaný v napadeném rozhodnutí zopakoval, že nejasnost či neurčitost nároků na ochranu není výmazovým důvodem. Zároveň se však touto otázkou na několika místech napadeného rozhodnutí zabýval. Žalovaný hodnotil věc tak, že v případě výskytu nejasných nebo neurčitých znaků v nároku byl proveden výklad těchto znaků na základě popisu napadeného užitého vzoru, spolu s přihlédnutím k vyjádření majitele (žalobkyně). U těch částí nároku, u kterých osoba zúčastněná na řízení poukazovala na nejasnost nebo neurčitost, byly žalovaným analyzovány odpovídající části popisu za účelem objasnění a řádného zjištění stavu věci, aby mohl být proveden výklad nároku. Z rozhodnutí je na několika místech zřejmé, že Úřad přebírá vyjádření žalobkyně z výmazového řízení. Naproti tomu na dalších místech pak žalovaný odmítá vysvětlující vyjádření žalobkyně jako nové informace či se nezaobírá popisem napadeného užitého vzoru. Z napadeného rozhodnutí tak není zřejmé, zda vysvětlení žalobkyně jsou anebo nejsou pro posouzení obsahu napadeného technického řešení relevantní, což činí napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Rovněž není jasné, zda žalovaný pokládá užitný vzor (který sám, po proběhlém registračním řízení zapsal) za dostatečně jasně formulovaný anebo nikoli. V posledně jmenovaném případě by však stěží mohl dospět k závěru o výmazu užitého vzoru, neboť by nemohl definovat obsah napadeného technického řešení.
31. V *páté žalobní námitce* žalobkyně uvádí, že v napadeném rozhodnutí žalovaný dospívá shodně s Úřadem k závěru, že z namítaného dokumentu D1 jsou známy znaky a), b), c), d), e), f), g), žalovaný ale přezkoumával toliko závěry ohledně znaků b), e), j), k). Tento postup je nutné podle žalobkyně považovat za vadu řízení, neboť žalovaný měl podrobit přezkumu závěry o novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti jako celek. Závěr žalovaného o přítomnosti znaku b) v namítaném dokumentu D1 svědčí o tendenčnosti jeho rozhodnutí. Pro závěry o nedostatku novosti znaku e) je nutné vyhodnotit, zda namítané řešení obsahuje znak e) v celém jeho znění anebo nikoli. K takovému hodnocení

Úřad nepřistoupil a omezil se pouze na konstatování, že tento znak je obsažen v namítaném dokumentu D1 již tím, že na str. 16 je uvedeno, že systém sběrnice M-Bus je připojen k osobnímu počítači působícímu jako master. K tomuto žalobkyně uvádí, že tato argumentace není jakkoli uvedena v návrhu na výmaz, Úřad k ní přistoupil zcela svévolně. Strana 16 nebyla navrhovatelem ani předložena v rámci „relevantních“ pasáží v anglickém překladu. Zcela nedostatečně se žalovaný vypořádal také s posouzením novosti ohledně znaku f) a g). Nadto se žalovaný s námitkami žalobkyně v rozkladu ohledně nesprávného posouzení podmínky novosti technického řešení v napadeném rozhodnutí nevypořádal, pouze odkázal na prvostupňové rozhodnutí. Napadené rozhodnutí tak trpí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů.

32. Za další vadu rozhodnutí pak žalobkyně v *šesté žalobní námitce* považovala skutečnost, že žalovaný si vytvořil fiktivní znaky „*přijímací blok*“ a „*vysílací blok*“. Dle žalobkyně je nepřezkoumatelná již jen definice přijímacího bloku a vysílacího bloku, neboť není dostatečně vysvětleno, jak žalovaný tento blok odvodil, kde konkrétně jej vidí a co jej obsahuje. V napadeném rozhodnutí žalovaný tento blok ani nevysvětluje pomocí nákresu, ale toliko pomocí slovního vyjádření. Rezignování žalovaného na posouzení novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti ve vztahu ke konkrétním znakům a vytvoření nových fiktivních znaků, které nejsou obsaženy ani v návrhu na výmaz ani v žádném z namítaných dokumentů D1 až D4, činí napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným. Pokud žalovaný zamýšlel popisovat část zapojení, která zajišťuje příjem a vysílání signálů, musel by do popisu zahrnout i části realizované v programu procesoru (3), neboť to představuje podstatnou část příjmu a externí obvody, které jsou uvedeny v nárocích na ochranu napadeného užitného vzoru a které jsou z pohledu funkce pomocné části zapojení určené pro tvarování impulzů na sběrnici (4). Z toho je patrné, že v napadeném užitném vzoru žádná část zapojení, která by byla fyzicky definovatelná jako „*přijímací blok*“ a „*vysílací blok*“, neexistuje.
33. Další, *sedmá žalobní námitka* se váže na definiční znak přesahu pouhé odborné dovednosti. Dokument D1, který podle napadeného rozhodnutí představuje nejbližší stav techniky, neobsahuje, dle názoru žalobkyně žádný ze znaků obsažených ve význakové části nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, a navíc neobsahuje ani některé znaky uvedené v předvýznakové části nároku na ochranu. Celá kombinace znaků tvořící nárok na ochranu napadeného užitného vzoru je ve vztahu k namítanému dokumentu D1 dle žalobkyně nová. Aby mohl Úřad dospět k názoru, že napadený užitný vzor nesplňoval podmínku přesahu pouhé odborné dovednosti, muselo by celé řešení dle napadeného užitného vzoru kompletně vyplývat pro odborníka zřejmým způsobem ze známého stavu techniky. Známý stav techniky (tvořený dalšími namítanými dokumenty D2, D3, D4) by musel poskytovat odborníkovi takové vodítko, na základě kterého by řešení podle napadeného užitného vzoru mohl odvodit na základě úvahy, která nepřekračuje rámec běžné inženýrské, řemeslné rutinní práce. Žalovaný v napadeném rozhodnutí přebírá od osoby zúčastněné na řízení vymezení úkolu, který má odborník řešit a interpretuje technický problém, který byl řešen napadeným užitným vzorem, jako řešení několika vzájemně souvisejících dílčích technických problémů: jak napájet sběrnici a k ní připojené účastnické stanice elektrickou energií (znak h)); jak napájet procesor účastnické stanice elektrickou energií (znak i)); jak přijímat datový signál ze sběrnice pro datový vstup (I) procesoru (znak j)); jak vysílat datový signál na sběrnici z datového výstupu (O) procesoru (znak k)).

34. Žalobkyně přitom opakovaně uváděla, že úkolem odborníka bylo vytvořit nové zapojení, které by umožňovalo přenos dat novým způsobem s kódováním v časově ohraničených kódovaných datových impulsích, což jsou impulsy konstantní délky asymetricky modulované do stejnosměrného napájecího vedení. Obzvláště v komplexním systémovém řešení zapojení žalobkyně je vysoce nepravděpodobné, že odborník bude izolovaně řešit dílčí problémy, neboť tyto problémy mají celou řadu různých řešení, které ale ve společném výsledku nebudou kompatibilní a vhodné pro využití v rámci sběrnicevého zapojení. Napadené rozhodnutí tak vychází ze zcela mylného postupu a mylné úvahy, když hodnocení přesahu rámce pouhé odborné dovednosti napadeného užitého vzoru redukuje na hodnocení toho, zda napadený užitečný vzor obsahuje technické ekvivalenty funkčních bloků integrovaného obvodu. Napadený užitečný vzor takové ekvivalenty z principu a z logiky věci obsahovat nemůže, neboť pokud by tomu tak bylo, pracovalo by zapojení podle napadeného užitého vzoru zcela stejně jako zapojení popsané v D1. Tak tomu ale není, jak bylo výše i v předchozích podáních důkladně osvětleno. Žalobkyně následně v žalobě uvedla, které znaky užitého vzoru lze v dokumentech identifikovat a které nikoliv, což způsobuje dle žalobkyně nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.
35. V poslední *osmé žalobní námitce*, vztahující se k identifikaci odborníka, žalobkyně namítá, že nebyl v napadených rozhodnutích definován konkrétní odborník, který měl údajně dospět na základě znalosti dokumentů D1 a D4 k řešení chráněnému užitečným vzorem. Rovněž nebylo žalovaným přesvědčivým způsobem uvedeno, co představuje hladinu odborné dovednosti v daném případě. Žalobkyně upozorňuje, že dané řízení se týká užitého vzoru a nikoli patentu. Již ze znění zákona je zřejmé, že pojem přesah pouhé odborné dovednosti je pojmem kvalitativně odlišným nežli pojem výsledek vynálezecké činnosti. Užitečný vzor tak poskytuje ochranu i takovým řešením, u nichž inovativní výše není tak vysoká jako u vynálezů. Žalobkyně je přesvědčena, že složitost argumentace a postupů fiktivního odborníka vyjádřená v napadených rozhodnutích a mnohost znaků, které nebyly přímo vyjádřeny v dokumentech považovaných za stav techniky, již sama o sobě popírá, že by se v případě vytvoření řešení dle užitého vzoru jednalo o rutinní činnost. Naopak, složitá konstrukce spíše znamená splnění této podmínky, ne-li i podmínky vynálezecké činnosti potřebné pro registraci patentu.
36. Z důvodů shora uvedených žalobkyně žádala, aby soud napadené rozhodnutí, jakož i prvostupňové rozhodnutí zrušil.

#### IV. Vyjádření žalovaného

37. Žalovaný ve vyjádření k žalobě ze dne 3. 10. 2019 k *prvnímu žalobnímu bodu* uvedl, že žalobkyně pouze obecně konstatuje své tvrzení, aniž by na konkrétním případě (případech) z rozhodnutí napadeného žalobou uvedla, s jakým jejím konkrétním argumentem se žalovaný nevypořádal. Proto žalovaný nemůže k takto uvedenému žalobnímu bodu nic dalšího uvést.
38. K *druhému žalobnímu bodu* konstatoval, že žalobkyně v průběhu řízení před správním orgánem tyto dokumenty z hlediska jejich datace nezpochybnila a neoponovala žalovanému v jeho závěrech o tom, že tyto dokumenty byly pořízeny před datem podání přihlášky užitého vzoru. K překladu dokumentů žalovaný uvádí, že úředně ověřený překlad dokumentu D1 (relevantních pasáží) žalobkyni zaslal (položka spisu č. 88 a č. 89). Po zaslání překladu žalobkyně ve svém vyjádření (položka spisu č. 93) proti skutečnosti, že

jsou dokumenty D2 a D3 v angličtině a že má k dispozici překlad relevantních pasáží dokumentu D1 nic nenamítala, a tak její nynější argumenty vůbec nebyly předmětem správního rozhodnutí. Úřad pak uvedl (položka spisu č. 87), že překlad dokumentů D1-D3 nepotřebuje.

39. K tvrzení pod *třetím žalobním bodem* žalovaný uvedl, že tyto závěry odmítá jako neopodstatněné, neboť v tomto sporném řízení přišly celkem 4 návrhy na výmaz užitného vzoru. První návrh od ELKO EP s.r.o. (položka č. 6) byl zamítnut (položka spisu č. 33), druhý návrh od ELKO EP UTILITY s.r.o. (položka č. 34) byl zastaven (položka spisu č. 115), třetí návrh od ELKO EP s.r.o. (položka spisu č. 39) byl zastaven (položka spisu č. 116). Žalovaný se dotázal telefonicky navrhovatele (položka spisu č. 40), který z návrhů upřednostňuje a bylo mu navrhovatelem odpovězeno, že upřednostňuje pokračování ve třetím návrhu. Následně přišel čtvrtý návrh, a to od opět ELKO EP s.r.o. (položka spisu č. 85). Žalovaný tedy po celou dobu vedl řízení současně o třech návrzích a žádný z nich neupřednostňoval, což lze dokázat celým obsahem správního spisu. Z důvodu zejména procesních úkonů obou účastníků a jejich opakovaných žádostí o prodloužení správních lhůt bylo řízení u každého z návrhů v jiné fázi před vydáním rozhodnutí. Nakonec se procesně podařilo dovést k fázi vydání rozhodnutí nejpozději podaný návrh (čtvrtý). K žalobou namítané rychlosti vydání rozhodnutí o rozkladu žalovaný uvádí, že všechny procesní úkony předcházející vydání rozhodnutí druhé instance splnil a se všemi argumenty žalobkyně se v napadeném rozhodnutí řádně vypořádal.
40. Žalovaný upozorňuje ke *čtvrtému žalobnímu bodu*, že samotnou registraci v rejstříku užitných vzorů je inherentně vyjádřeno, že žalovaný pokládá užitný vzor za splňující všechny zákonné požadavky, a tudíž i jasnost a určitost chráněného technického řešení a také jeho uskutečnitelnost. Tam, kde osoba zúčastněná na řízení namítala nejasnost či neurčitost podloh a nároků, pak vycházel žalovaný jak z dokumentace užitného vzoru, tak z vyjádření žalobkyně a učinil si o tom závěry, které řádně odůvodnil.
41. Žalovaný uvedl k *pátému žalobnímu bodu*, že k vadě řízení nedošlo, neboť žalovaný přezkoumal podaný rozklad v intencích podání, tak jak byly žalovanému předloženy žalobkyní. K novosti žalovaný poukazuje na skutečnost, že systém pro elektronický přenos dat podle jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru nemusí být určen pouze pro oblasti automatizace budov a průmyslové automatizace, protože část nároku, uvozená slovem „zejména“, neobsahuje znaky obligatorní, nýbrž znaky charakterizující příkladné či výhodné provedení. K dalším znakům odkazuje na argumentaci žalovaného na str. 15, 20 - 21 napadeného rozhodnutí.
42. K *šestému žalobnímu bodu* žalovaný uvedl, že se nejedná o vadu rozhodnutí, neboť tyto fiktivní znaky jsou definovány k jednotlivým komponentům uvedeným v posuzovaných dokumentech D1, D4 a nároku se shodnou funkcí těchto bloků, tj. příjmu nebo vyslání signálu.
43. K *sedmému žalobnímu bodu* žalovaný uvedl, že to, co vzájemně odlišuje každé z uvedených řešení, je konkrétní zapojení elektronických obvodů mezi procesorem a sběrnici a s tím související finanční náklady, a dále programové vybavení procesoru, aby bylo docíleno požadovaného časového průběhu datového signálu přenášeného po sběrnici. Na základě obsahu nároků na ochranu je třeba mít na paměti, že zapojení elektronických obvodů jednotlivých bloků účastnických stanic (tyto bloky jsou vymezené v nároku na úrovni blokového schéma), jakož i kódování dat či přenosový protokol není předmětem ochrany

podle napadeného užitného vzoru. Ze zjištění žalovaného, že hardwarové prostředky komunikačního systému podle napadeného užitného vzoru vymezené v jediném nároku na ochranu jsou pro odborníka identifikovatelné ve stavu techniky dokumentovaném dokumenty D1 a D4, vyplývá, že odlišnost spočívá ve způsobu kódování dat, který však není předmětem nároku na ochranu. Odlišný je pouze časový průběh signálu na sběrnici, který však není předmětem ochrany napadeného technického řešení.

44. Poslední *osmý žalobní bod* žalovaný odmítl s tím, že kritéria odborného posouzení a odborníka ve svém rozhodnutí první i druhé instance (str. 26, 27, 28) uvedl, a to nejen obecně, ale ve vazbě na konkrétní znaky nároku. Odborníkem v dané oblasti techniky by měl být zkušený praktik, který má průměrné obecné znalosti a schopnosti a má všeobecný přehled v odpovídajícím oboru v určité době, znalý namítaných dokumentů D1 a D4, který by při znalosti technického problému spojeného se značným snížením nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat podle namítaného dokumentu D1 byl motivován k vytvoření systému s novým levnějším zapojením. Tím je míněno, že by se snažil nahradit specializovaný obvod TSS721 jednodušším a levnějším zapojením. Při hodnocení kritéria „odborné technické dovednosti“ je podle názoru žalovaného možné uplatnění více informačních pramenů s tím, že obsah těchto namítaných dokumentů může být také kombinován. Průměrný odborník tak mohl kombinací znaků známých z namítaných dokumentů bez přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti dospět k vytvoření technického řešení podle jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru.
45. Žalovaný závěrem navrhl, aby soud žalobu pro nedůvodnost zamítl.

## V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

46. Osoba zúčastněná na řízení se ve vyjádření k žalobě ze dne 6. 11. 2019 neztotožnila s názorem žalobkyně o nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, neboť dle jejího přesvědčení se žalovaný v napadeném rozhodnutí vypořádal se všemi rozkladovými námitkami, které byly žalobkyní uplatněny. Osoba zúčastněná na řízení dále upozornila, že žalobkyně v žalobě z větší části opakuje argumentaci, kterou již uplatnila v řízení před žalovaným. V příloze vyjádření osoba zúčastněná na řízení předložila Znalecký posudek č. 27/2019 ze dne 17. 10. 2019 zpracovaný Vysokým učením technickým v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (dále jen „znalecký posudek“). V rámci znaleckého posudku znalecký ústav potvrdil správnost závěrů napadeného i prvostupňového rozhodnutí, když dospěl k následujícím odborným závěrům, které také formuloval v posudku:
47. *„podle dostupné literatury a zveřejněných zdrojů (před datem přednosti) se užitný vzor žalobce č. 21380 jeví jako obecně formulovaný popis předmětu ochrany, který lze s použitím a podporou dostupných zdrojů informací sestavit osobou s průměrnými znalostmi oboru; u užitného vzoru č. 21380 chybí zřetelně a jasně popsany prvek novosti; řešení popsané v užitném vzoru č. 21380 není nové; řešení popsané v užitném vzoru č. 21380 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti; žalobkyně opomíjí rozsah literatury, která je citována ve sporných dokumentech D1 až D4 a které poskytují takový rozsah informací, že řešení popsané v užitném vzoru nemůže být nové ani přesahovat rámec pouhé odborné dovednosti“.*
48. Osoba zúčastněná na řízení závěrem navrhla, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

## VI. Další podání účastníků

49. V podání ze dne 13. 9. 2022 žalobkyně podala repliku k vyjádření osoby zúčastněné na řízení. Uvedla, že žalovaný v napadeném rozhodnutí prakticky nikdy přímo neodkazuje na odůvodnění rozhodnutí Úřadu, ale pouze konstatuje, že některý závěr považuje za správný. Nezdůvodňuje však již, proč takový závěr považuje za správný. K předloženému znaleckému posudku žalobkyně uvedla, že by k němu soud neměl vůbec přihlížet, jelikož se jedná o důkaz předložený po koncentraci řízení. Argument, že osoba zúčastněná na řízení nemohla daný důkaz předložit dříve, ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, nemůže obstát, jelikož osoba zúčastněná na řízení nenavrhovala znalecké zkoumání již ve správním řízení. Skutečnost, že znalecký posudek vznikl až po podání správní žaloby, je proto dle žalobkyně irelevantní. Nadto znalecký závěr o údajném nedostatku novosti není založen pouze na jednom dřívějším technickém řešení/vynálezu, resp. ochranném dokumentu, který by obsahoval shodné řešení s užitným vzorem, ale vždy na několika z nich s tím, že z každého dokumentu jsou jen účelově vybírány některé prvky. Námitka nedostatku novosti nicméně musí být založena na jediném dokumentu ze stavu techniky, nelze kombinovat několik dokumentů. Kombinace více pramenů informací je při hodnocení novosti nepřipustná. Dále žalobkyně uvádí, že předložený znalecký posudek ve své většině v podstatě komentuje argumentaci žalobkyně, což není úkolem znalce, ani znalci nepřísluší, aby řešil otázky právní, neboť je oprávněn zabývat se pouze otázkami skutkovými. Dále poukázala na to, že žádný ze zpracovatelů znaleckého posudku není zapsaným znalcem v oboru „Patenty a vynálezy“.
50. V podání ze dne 20. 9. 2022 se osoba zúčastněná na řízení vyjádřila k replice žalobkyně. Uvedla, že argumentaci žalobkyně o koncentraci řízení považuje za zcestnou vzhledem k samotnému předmětu zkoumání znaleckého posudku, když tento reaguje na polemiku žalobkyně technického charakteru obsaženou ve správní žalobě. Nemohl tak být předložen již ve správním řízení, když podklady pro jeho zpracování v té době ještě neexistovaly. Osoba zúčastněná na řízení je dále přesvědčena, že zpracovatelé znaleckého posudku se vyjadřují pouze k technickým otázkám ve věci odpovídajícím jejich specializaci.

## VII. Jednání před soudem

51. Při prvním jednání před soudem, které se konalo dne 23. 9. 2022, všichni účastníci řízení setrvali na svých dosavadních procesních stanoviscích a zrekapitulovali obsah svých podání. Žalobkyně vnesla ke znaleckému posudku, předloženému osobou zúčastněnou na řízení, námitky, spočívající v jeho nepřezkoumatelnosti a nezákonnosti, neboť znalecký posudek zodpovídá i právní otázky příslušející soudu. Žalovaný zdůraznil, že nejsou chráněny myšlenky a zapojení, která jsou majitelem implicitně zamýšlena, ale nejsou slovně vyjádřena. Následně reagoval na žalobní bod vztahující se k přesahu pouhé odborné dovednosti, kdy uvedl, že užitný vzor nelze pokládat za tvůrčí řešení, neboť kombinace prvků posuzovaného technického řešení byla vytvářena ze znaků známých dle stavu techniky a ekvivalentů znaků známých dle stavu techniky. Rozdíl mezi řešením žalobkyně a řešeními dle známého stavu techniky je v kódování dat, které ale není předmětem ochrany dle jediného zapsaného nároku žalobkyně. Z důvodu poskytnutí časového prostoru účastníkům řízení k vyjádření osoby zúčastněné na řízení, jež bylo soudu

doručeno dne 22. 9. 2022, a k předložení stanoviska žalovaného ke znaleckému posudku bylo jednání odročeno.

52. Žalovaný se ke znaleckému posudku vyjádřil dne 8. 11. 2022. Uvedl, že ve znaleckém posudku jsou velmi dobře zpracovány definice jednotlivých pojmů a termínů, které jsou užitečné pro lepší pochopení chráněného technického řešení. Podle znaleckého posudku řešení systému pro přenos dat podle dokumentu D1 je pro odborníka v daném oboru přímým návodem pro řešení definované v jediném nároku na ochranu v napadeném užitém vzoru, které tak vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, který představují dokumenty D1 a D4 a není tak možno technické řešení v napadeném užitém vzoru považovat za řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný navrhl, aby byl znalecký posudek akceptován jako důkaz.
53. Při druhém jednání před soudem, které se konalo dne 7. 12. 2022, účastníci řízení opětovně setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalobkyně zopakovala a doplnila svoje námitky proti znaleckému posudku. Žalobkyně dále uvedla, že dokumenty D1, D2, D3, D4 není možné posoudit tak, že k nim měla veřejnost neomezený přístup již před datem priority užitého vzoru, přičemž dokumenty D2 a D4 jsou dokumenty nekompletní. Stejně nekompletně byl proveden dle žalobkyně anglický překlad. Byly překládány jenom kusé úryvky, kusé věty, nebyly přeloženy celé dokumenty, což považovala za vadu řízení. Za další vadu řízení považovala žalobkyně, že žalovaný tyto nepřeložené části překládá volně sám v napadeném rozhodnutí. Žalobkyně byla dále přesvědčena, že jasnost nároku nemůže být předmětem toho řízení, neboť toto ex officio zkoumá žalovaný v zápisném řízení a nemůže být tedy předmětem výmazového řízení. Dále žalobkyně namítala, že žalovaný vykládal k její tíži vyjádření k návrhu na výmaz a nijak nerefletoval opakované výtky, že pokud předmětem užitého vzoru není způsob kódování dat, neznamená to, že by samotné kódování dat nebylo přítomno v systému. Další sdělení žalobkyně se vztahovalo k posouzení novosti, protože v napadeném rozhodnutí se žalovaný zabýval posouzením novosti jenom z části, ohledně znaků b), e), j), k) a nikoliv celkově, byť napadeno bylo prvostupňové rozhodnutí jako celek. Pochybení žalovaného spatřuje žalobkyně i v tom, že si žalovaný vytvořil fiktivní znaky přijímací blok a vysílací blok, které nejsou uvedeny v popisu napadeného užitého vzoru a nejsou uvedeny ani v obsahu namítaných dokumentů. Dle žalobkyně jde o zobecnění s cílem dosáhnout shody na nějaké vyšší úrovni, než je uvedeno ve znacích užitého vzoru. Tento postup by dle žalobkyně umožňoval napadat dokumenty, které se shodují na vyšších úrovních abstrakce s tím, že ty konkrétní odlišnosti na nižší úrovni jsou tím velmi stírány. Žalobkyně dále uvádí, že byl do určité míry pominut tzv. synergický efekt, kdy i jednotlivé části, které není třeba považovat za výjimečné nebo technicky převratné, tak právě ve své souvislosti, ve spojení budou fungovat tak, že přinesou vyšší, kvalitativní účinek a tento synergický efekt je právě přítomen i v napadeném užitém vzoru. Závěrem žalobkyně navrhla, aby soud rozhodnutí žalovaného i prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
54. Žalovaný při jednání vymezil, že podstata sporu spočívá v posouzení, jestli technické řešení tak, jak je popsáno v nárocích na ochranu užitého vzoru přesáhlo či nepřesáhlo rámec běžné odborné dovednosti. K tomuto zopakoval, že předmětné technické řešení nelze pokládat za tvůrčí řešení přesahující běžnou odbornou dovednost, protože kombinace prvků posuzovaného technického řešení byla vytvořena ze znaků známých z namítaného stavu techniky a i z ekvivalentů znaků známých ze stavu techniky. Předmětem jediného

nároku není zapojení, ale je to systém pro elektronický přenos dat tak, jak ho žalobkyně vymezila v jediném nároku na ochranu napadeného užitého vzoru. Odlišnost tohoto technického řešení od dokumentů D1 a D4 spočívá ve znacích, které v nárocích na ochranu nejsou specifikovány. Žalovaný uzavírá, že Úřad nemůže hledat nebo vytvářet konstrukty o tom, o jaké kódování jde, nebo zda se odlišuje programovým vybavením jednotek. Žalovaný se rovněž vyjádřil k procesním výtkám, kdy uvedl, že na straně 16 prvostupňového rozhodnutí Úřad dospěl ke stanovisku, že zobrazený časový údaj o vytvoření a úpravě dokumentu D1 o 4 měsíce předchází podání přihlášky užitého vzoru a proto D1 bral jako dokument starší a tedy relevantní, přičemž žalobkyně v řízení před Úřadem tyto závěry nijak nezpochybnila. Závěrem žalovaný konstatoval, že napadené rozhodnutí vycházelo z řádně zjištěného skutkového stavu a přihlašované technické řešení tak, jak je definováno jediným nárokem na ochranu, nepřesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti, proto navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

55. Soud provedení důkazu znaleckým posudkem, předloženým osobou zúčastněnou na řízení, nepřipustil, neboť zpracovatel znaleckého posudku vycházel z hodnocení dalších podkladů, než jen z namítaných dokumentů D1 až D4, označených v rozhodnutích správních orgánů; znalecký posudek byl tedy vyhotoven na základě širších podkladů a souvislostí, které nebyly správními orgány při posouzení věci zvažovány a rozhodnutí správních orgánů z těchto podkladů nevycházelo. Návrhy na provedení důkazů označené žalobkyní v žalobě městský soud pro nadbytečnost neprováděl, neboť se jedná o listiny, které jsou součástí správního spisu, z něhož soud při přezkumu napadeného rozhodnutí obligatorně vychází a jehož obsah s ohledem na právní názor soudu k rozhodnutí věci zcela postačoval. Správním spisem se dokazování neprovádí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008 - 117, č. 2383/2011 Sb. NSS).

### VIII. Posouzení věci Městským soudem v Praze

56. Žaloba byla podána včas ve smyslu § 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.) a je přípustná (§ 65, § 68 a § 70 s. ř. s.). Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, podle skutkového a právního stavu ke dni rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř. s.), a to v mezích uplatněných žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
57. Městský soud neshledal důvody pro to, aby zrušil napadené rozhodnutí pro vady řízení, které by bránily jeho přezkoumání v rozsahu uplatněných žalobních bodů (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2011, č. j. 7 Azs 79/2009 - 84).
58. Z obsahu spisového materiálu předloženého žalovaným soud zjistil následující pro rozhodnutí ve věci relevantní skutečnosti.
59. Dne 30. 8. 2010 podala žalobkyně přihlášku užitého vzoru, pořadové číslo E90708, sp. zn. PUV 2010-23167 se žádostí o zápis užitého vzoru s názvem „Systém pro elektronický přenos dat“ do rejstříku (dále jen „přihláška“). Úřad zapsal dne 18. 10. 2010 do rejstříku

užitných vzorů užitný vzor č. 21380 dle podané přihlášky s právem přednosti ode dne 30. 8. 2010.

60. Dne 27. 5. 2013 podala osoba zúčastněná na řízení návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku (dále jen „návrh č. 1“), neboť se domnívala, že řešení užitného vzoru nebylo v době podání přihlášky nové ve smyslu § 4 zákona o užitných vzorech a předmět jeho technického řešení byl součástí stavu techniky, zároveň uvedené řešení nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Návrh č. 1 byl rozhodnutím č. j. PUV 2010-23167/E175812/2013/ÚPV ze dne 20. 11. 2014 zamítnut, protože se osobě zúčastněné na řízení nepodařilo prokázat, že technické řešení užitného vzoru nesplňuje podmínky uvedené v § 1 zákona o užitných vzorech.
61. Dne 14. 6. 2016 podala společnost ELKO EP UTILITY s. r. o. návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku (dále jen „návrh č. 2“). Dne 16. 8. 2017 Úřad vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, a protože tyto vady nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodl Úřad usnesením č. j. PUV 2010-23167/E271048/2016/ÚPV ze dne 5. 1. 2018 o zastavení řízení o návrhu č. 2. Proti rozhodnutí o zastavení řízení podal navrhovatel dne 7. 2. 2018 rozklad, kterému bylo vyhověno rozhodnutím Úřadu č. j. PUV 2010-23167/D18014624/2018/ÚPV ze dne 20. 2. 2018 a návrh č. 2 byl vrácen k dalšímu řízení.
62. Dne 1. 11. 2016 podala osoba zúčastněná na řízení opětovně návrh na výmaz užitného vzoru (dále jen „návrh č. 3“).
63. Dne 28. 5. 2018 podala osoba zúčastněná na řízení další návrh na výmaz užitného vzoru, na základě kterého bylo prvostupňovým rozhodnutím rozhodnuto o výmazu užitného vzoru.
64. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 17. 12. 2018 včasný rozklad, o němž bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím.
65. Následně bylo dne 3. 6. 2019 rozhodnuto usnesením Úřadu č. j. PUV 2010-23167/D16102580/2016/ÚPV o zastavení řízení o návrhu č. 3, neboť ve věci již bylo rozhodnuto prvostupňovým rozhodnutím. Téhož dne bylo usnesením č. j. PUV 2010-23167/E271048/2016/ÚPV rozhodnuto o zastavení řízení o návrhu č. 2 (který byl rozhodnutím o rozkladu ze dne 20. 2. 2018 vrácen zpět k dalšímu řízení), neboť ve věci již bylo rozhodnuto prvostupňovým rozhodnutím.
66. Soud se nejprve věnoval námitce žalobkyně vznesené v obecné rovině pod prvním žalobním bodem a rozvedené v žalobních bodech čtyři až sedm, kterou žalobkyně zpochybňovala přezkoumatelnost napadeného rozhodnutí pro nedostatek důvodů, resp. pro nesrozumitelnost.
67. Na úvod soud předesílá, že zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno těm nejzávažnějším vadám správních rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost skutečně nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 7 Afs 212/2006-76).
68. Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů musí být vykládána ve svém skutečném smyslu, tj. jako nemožnost přezkoumat určité rozhodnutí pro nemožnost zjistit v něm

jeho obsah nebo důvody, pro které bylo vydáno (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 7 Afs 212/2006-76). Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů tehdy, jestliže správní orgán neuvede konkrétní důvody, o něž se jeho rozhodnutí opírá (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2006, č. j. 2 As 37/2006 - 63, č. 1112/2007 Sb. NSS), nevypořádá se se všemi odvolacími námitkami (srov. rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2008, č. j. 8 Afs 66/2008 - 71), či neuvede důvody, proč nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení a proč námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené (srov. rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005, č. 689/2005 Sb. NSS). Nepřezkoumatelným pro nedostatek skutkových důvodů pak může být podle ustálené rozhodovací praxe rozhodnutí pro takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde správní orgán opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny.

69. Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek), jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné.
70. Městský soud v Praze v tomto směru pro stručnost odkazuje na závěry vyjádřené mj. v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 - 245, ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 - 64. Uvedený přístup vychází rovněž z ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06, nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08, nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1999, sp. zn. III. ÚS 35/99, či nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 3606/10).
71. Na odůvodnění rozhodnutí správních orgánů nelze klást nepřiměřeně vysoké požadavky. Není přípustné institut nepřezkoumatelnosti rozšiřovat a vztáhnout jej i na případy, kdy se například správní orgán podstatou námitky účastníka řízení řádně zabývá a vysvětlí, proč nepovažuje argumentaci účastníka správnou, byť výslovně v odůvodnění rozhodnutí nereaguje na všechny myslitelné aspekty vznesené námitky a dopustí se dílčího nedostatku odůvodnění (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2013, č. j. 1 Afs 92/2012-45, bod 28). Pro dílčí pochybení v odůvodnění není tedy rozhodnutí nepřezkoumatelné, kdy je také třeba vzít v potaz, že správní řízení tvoří jeden celek a orgánu druhého stupně nic nebrání v tom se pouze ztotožnit a odkázat na odůvodnění prvoinstančního rozhodnutí (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 5 Afs 16/2003-56).

72. V případě napadeného rozhodnutí se žalovaný namítané nesrozumitelnosti v podobě nelogického a vnitřně rozporného odůvodnění a nevypořádání se se všemi námitkami vznesenými ze strany žalobkyně v podaném rozkladu, nedopustil.
73. Soudu není předně zřejmé, proč žalobkyně považuje za nesrozumitelný závěr žalovaného v otázce nejasnosti či neurčitosti předloh nároku na ochranu, namítané osobou zúčastněnou na řízení v návrhu na výmaz. Žalovaný v napadeném rozhodnutí potvrdil závěr Úřadu, že nejasnost či neurčitost nároků na ochranu není výmazovým důvodem. Podle názoru žalobkyně z napadeného rozhodnutí není jednoznačné, zda žalovaný pokládá užitený vzor za dostatečně jasně formulovaný anebo nikoliv. K tomu soud ve shodě s žalovaným uvádí, že samotným zápisem užitého vzoru do rejstříku užitených vzorů je inherentně vyjádřeno, že žalovaný pokládá užitený vzor za splňující všechny zákonné požadavky a tudíž i jasnost a určitost chráněného technického řešení, stejně jako jeho uskutečnitelnost. Žalobkyně ostatně sama dospěla v žalobě k totožnému závěru, když uvedla, že v případě, kdy by žalovaný neměl užitený vzor za dostatečně jasně a určitě formulovaný, stěží by mohl dospět k závěru o výmazu užitého vzoru, neboť by nemohl definovat obsah napadeného technického řešení.
74. K absenci vypořádání všech námitek uplatněných žalobkyní v rozkladu a opětovně uplatněných pod pátou, šestou a sedmou žalobní námitkou soud považuje za potřebné opětovně zdůraznit, že správní řízení, tedy jak řízení před správním orgánem I. stupně, tak řízení odvolací, tvoří jeden celek. Úkolem odvolacího orgánu je reagovat zejména na odvolací námitky (ustanovení § 89 odst. 2 věta druhá správního řádu), ale z hlediska procesní ekonomie řízení není vyloučeno, aby odvolací orgán argumentaci prvoinstančního správního orgánu doplnil a rozvinul (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2014, č. j. 6 As 161/2013-25). V nyní posuzované věci nelze přehlížet, že žalovaný rozhodoval o rozkladových námitkách, které podal majitel užitého vzoru (žalobkyně), a proto se musel primárně vypořádat s touto rozkladovou argumentací. Nebylo však jeho povinností posuzovat důvodnost argumentace, kterou žalobkyně uplatnila v rámci vyjádření k návrhu na výmaz užitého vzoru, zejména pakliže tato argumentace byla správním orgánem I. stupně podrobena hodnotícím úvahám. Správní orgán I. stupně se na stranách 18 až 32 ve strukturované formě a dále na stranách 33 až 39 prvoinstančního rozhodnutí k námitkám žalobkyně uvedeným ve vyjádření k návrhu vyjádřil, tudíž tyto námitky explicitně vypořádal. Žalovaný následně rozkladové námitky žalobkyně podrobně shrnul na straně 2 až 10 napadeného rozhodnutí a detailně se s nimi vypořádal na stranách 14 až 38 napadeného rozhodnutí. V této souvislosti soud předně odkazuje na rozsudek ze dne 29. 10. 2020 č. j. 1 Afs 68/2020-31 (bod 11), ve kterém Nejvyšší správní soud uvedl, že „(o) nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů se jedná zejména tehdy, opomene-li správní orgán či soud na námitku účastníka zcela (tedy i implicitně) reagovat (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2017, č. j. 2 As 337/2016 - 64). Naopak, pokud se správní orgán podstatou námitek řádně zabývá a vysvětlí, proč nepovažuje argumentaci účastníka za správnou, byť výslovně v odůvodnění rozhodnutí nereaguje na všechny myslitelné aspekty vznesené námitek, o nepřezkoumatelnost rozhodnutí se nejedná. Správní orgány a soudy zároveň nemají povinnost vypořádat se s každou dílčí námitkou, pokud proti tvrzení účastníka řízení postaví právní názor, v jehož konkurenci námitky jako celek neobstojí; takový postup shledal ústavně konformním i Ústavní soud (srov. náleze ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08, a rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne

12. 3. 2015, č. j. 9 As 221/2014 – 43, nebo ze dne 27. 2. 2019, č. j. 8 Afs 267/2017 - 38).“ (podtržení doplněno soudem).

75. Městský soud dospěl k závěru, že v posuzované věci žádná z výše naznačených skutečností, která by vedla k nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, nenastala. Soud ověřil, že žalovaný v napadeném rozhodnutí prezentoval své závěry způsobem, jenž nebrání jejich věcnému přezkumu soudem v tomto řízení a dostál v tomto ohledu veškerým relevantním zákonným a navazujícím judikatorním východiskům přezkoumatelnosti rozhodnutí správních orgánů. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí jsou jednoznačně seznatelné důvody, pro které žalovaný dospěl k závěru, že prvostupňové rozhodnutí o výmazu užitného vzoru č. 21380 bylo jak po věcné, tak po formální stránce v souladu s právními předpisy, jakož i úvahy, jimiž byla při posouzení jednotlivých zákonných hledisek ve svých závěrech veden. Z ničeho naopak nevyplývá, že by se žalovaný řádně nezabýval rozkladovými námitkami žalobkyně. Napadené rozhodnutí tak v daném směru není zatíženo vadami, které by zakládaly jeho nepřezkoumatelnost, resp. které by bránily jeho věcnému přezkumu ze strany soudu, neboť je zřejmé, z jakého skutkového stavu žalovaný vyšel a jak jej právně posoudil.
76. Městský soud proto neshledal námitku nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů a pro nesrozumitelnost napadeného rozhodnutí opodstatněnou. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dostatečně určitým a srozumitelným způsobem vyložil důvody, na nichž je rozhodnutí zbudováno, shrnul podklady pro jeho vydání a uvedl úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, které na danou věc aplikoval. Napadené rozhodnutí obsahuje veškeré náležitosti stanovené a na žalovaného kladené zákonem (viz ustanovení § 68 správního řádu).
77. Skutečnost, že žalobkyně se závěry uvedenými v napadeném rozhodnutí nesouhlasí a má jiný názor na vypořádání jí předkládaných vysvětlení, nepředstavuje důvod pro zrušení rozhodnutí správního orgánu z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů nebo případné nesrozumitelnosti v podobě vnitřně rozporných závěrů.
78. Při posouzení věci vycházel soud z následující právní úpravy.
79. Dle § 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 téhož zákona.*“
80. Dle § 1 zákona o užitných vzorech „*technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.*“
81. Dle § 4 odst. 1 zákona o užitných vzorech je „*technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky.*“
82. Dle § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech je „*stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo před dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§9), zveřejněno.*“
83. Dle § 8 odst. 3 písm. c) ZUV „*příhláška musí obsahovat nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem.*“

84. 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.*“
85. 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.*“
86. Podstatou projednávané věci je otázka, zda technické řešení definované v jediném nároku na ochranu užitného vzoru č. 21380 přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a zda tedy splňuje podmínku způsobilosti k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech.
87. 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. užitného 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.
88. K odlišnostem patentu a užitného vzoru se Nejvyšší správní soud vyjádřil též v rozsudku ze dne 12. 4. 2018, č. j. 6 As 218/2017 – 46, kde uvedl: „*Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší zejména požadavkem na úroveň řešení. Zatímco u patentu se vyžaduje, aby řešení bylo výsledkem vynálezecké činnosti, tedy nevyplývalo pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky (§ 1 ve spojení s § 6 patentového zákona), u průmyslových vzorů se vyžaduje, aby řešení přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti (§ 1 ZUV)* Dalším podstatným rozdílem je skutečnost, že při zápisu užitného vzoru se zkoumají pouze formální náležitosti přihlášky; průzkum novosti a překročení rámce pouhé odborné dovednosti se provádí až v řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru, zatímco u patentů zkoumá žalovaný novost a úroveň řešení již před jeho zápisem.“
89. Jak shrnul Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9As 37/2008 – 153, přihláška užitného vzoru se žádostí o zápis do rejstříku vedeného Úřadem sestává z anotace zahrnující mj. i souhrnný obecný popis dosavadního stavu techniky a podstaty technického řešení a dalších dokumentů (přílohy jako např. výkresy apod.). Esenciální náležitostí přihlášky je však z právního hlediska především vlastní detailní popis technického řešení a formulace tzv. „nároků na ochranu“, které jsou v souladu s teoretickými zásadami jejich výstavby konstruovány tak, že tyto nároky jsou hierarchicky uspořádány. Podstata technického řešení přitom musí být podrobně popsána v „nezávislých nárocích“, přičemž známý stav techniky je obsažen v „předvýznamové části nároku“, zatímco nové aspekty technického

řešení v jeho části „význakové“. „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.

90. Zápis užitného 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](http://www.nssoud.cz)). Takto původcem vzoru stanoveným rozsahem ochrany je limitován i Úřad.
91. Užitné 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 užitný 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. Výmaz užitného vzoru je upraven v § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech, podle něhož Úřad na návrh kohokoliv provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3 zákona o užitných vzorech.
92. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí hodnotil, zda navrhovatelem předložené namítané dokumenty D1 až D4 dokládají stav techniky ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech.
93. V této souvislosti posuzoval, zda předložené dokumenty D1 až D4 jsou časově a věcně relevantní ve vztahu k napadenému užitnému vzoru, zda uváděné datum zveřejnění těchto materiálů je prokázané, a zda toto datum předchází datu práva přednosti napadeného užitného vzoru.
94. Z obsahu správního spisu vyplývá, jak Úřad shrnul ve svém rozhodnutí, že dokument D1 je z Internetu stažený soubor MBDOC48.pdf. Po rozkliknutí sekce „Vlastnosti dokumentu“ je zobrazen časový údaj o vytvoření a úpravě dokumentu obsahující shodné datum 26. 4. 2010. Dokument D2 je odkaz na “Internet Archive”, který dne 12. 6. 2010 zaznamenal existenci namítaného souboru MBDOC48.pdf, tedy dokumentu D1, což bylo Úřadem ověřeno dne 31. 10. 2018 na stránce <https://web.archive.org/web>. Dokument D2 tak prokazuje zveřejnění dokumentu D1 přede dnem podání přihlášky napadeného užitného vzoru. Dokument D3 je z Internetu stažený soubor slas222.pdf, který je na každé stránce datován Duben 1999. Dne 31. 10. 2018 bylo Úřadem ověřeno na stránce <https://web.archive.org/web>, že “Internet Archive” zaznamenal existenci uvedeného souboru slas222.pdf, tedy dokumentu D3, poprvé dne 12. 8. 2003. Dokument D4 je část publikace (strany 146 až 150) datovaná 20. 11. 2002. Namítané dokumenty tak představují důkaz stavu techniky ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Žalobkyně v průběhu řízení před správním orgánem namítané dokumenty z hlediska jejich datace nezpochybnila a neoponovala Úřadu v jeho závěrech o tom, že tyto dokumenty byly pořízeny před datem podání přihlášky užitného vzoru.
95. 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.“*

96. Z obsahu správního spisu soud ověřil, že úředně ověřený překlad relevantních pasáží namítaného dokumentu D1 Úřad žalobkyni zaslal (položka správního spisu č. 88 a č. 89). Po zaslání překladu žalobkyně ve svém vyjádření k návrhu proti skutečnosti, že jsou namítané dokumenty D2 a D3 v anglickém jazyce a že má k dispozici překlad toliko relevantních pasáží namítaného dokumentu D1 ničeho nenamítala, námitka žalobkyně pod druhým žalobním bodem tak nebyla vůbec předmětem správního rozhodnutí. Dle stanoviska Úřadu nebyl překlad namítaných dokumentů D1 až D3 z hlediska posouzení a rozhodnutí věci potřebný.
97. Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014–60, kterým je Úřad povinen se řídit, stanovuje, že: *„I. Provedení důkazu cizojazyčnou listinou, aniž by byl proveden její překlad do českého jazyka, je ve správní řízení přípustné, není-li o jejím obsahu v řízení sporu. II. Neopatření překladu cizojazyčné listiny, jíž je prováděn důkaz, může představovat vadu řízení, jestliže účastník v řízení před správním orgánem namítl, že tato skutečnost bránila uplatnění jeho práva vyjádřit se k podkladu rozhodnutí. K takové vadě soud přihlíží jen k námitce.“* Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 4As 12/2011, citované žalobkyní v žalobě, tak bylo uvedeným usnesením rozšířeného senátu překonáno.
98. Vzhledem k tomu, že žalobkyně v řízení před správním orgánem namítala, že by provedení důkazu cizojazyčnou listinou bránilo uplatnění jejího práva vyjádřit se k podkladu rozhodnutí ani nezpochybňovala namítané dokumenty z hlediska jejich datace a neoponovala Úřadu v jeho závěrech o tom, že tyto dokumenty byly pořízeny před datem podání přihlášky užitného vzoru, soud druhé žalobní námitce nepřisvědčil.
99. Řízení o výmazu je řízením sporným, které se zahajuje na návrh. Výmaz je tedy z procesního aspektu důsledně koncipován jako řízení návrhové, které je ovládáno zásadou projednací a přísnou koncentrační zásadou (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech). Každý má možnost podle § 17 a 18 citovaného zákona podat návrh na výmaz užitného vzoru, aniž by musel prokazovat právní zájem. V návrhu musí uvést veškeré důvody výmazu, které uplatňuje, a tyto důvody musí podpořit označením důkazů k jejich prokázání. Žalovaný nemůže v průběhu správního řízení brát zřetel na další důvody pro výmaz užitného vzoru, které nebyly uplatněny v původním návrhu, tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důvody výmazu navrhovatelem neuplatněné. Rovněž je nepřípustné jakékoli doplňování argumentace osoby, která podala návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku, o důvody, jež tato osoba neuplatnila, neboť by došlo k neoprávněnému zvýhodnění jednoho účastníka správního řízení oproti jinému. Je tedy na navrhovateli (žalobkyni), jaké předloží důkazní prostředky k prokázání důvodnosti svého návrhu na výmaz užitného vzoru, a navíc takto předložené důkazní prostředky ani důvody výmazu nemohou být dodatečně měněny. To však nevylučuje podání nového návrhu na výmaz, který se opírá o nové důkazní prostředky.
100. Z obsahu správního spisu soud ověřil, že žalobkyně podala ve věci výmazu užitného vzoru č. 21380 k Úřadu celkem 3 návrhy (ze dne 27. 5. 2013, 1. 11. 2016 a 28. 5. 2018), jeden další návrh ze dne 14. 6. 2016 pak podala společnost ELKO EP UTILITY s. r. o. Úřad tak ve

věci výmazu užitého vzoru č. 21380 vedl řízení o celkem čtyřech návrzích, z nichž každé se v důsledku procesních úkonů účastníků nacházelo v jiném stadiu projednání. V postupu Úřadu neshledal soud žádné pochybení. Úřad žádné řízení neupřednostňoval, postupně se vypořádal se všemi podanými návrhy v návaznosti na to které stádium řízení a v projednávání věci dostal všem procesním úkonům vyžadovaným právními předpisy, které předcházely vydání napadeného rozhodnutí; žalobkyně ostatně žádné pochybení v tomto směru ani nenamítala. Soud proto shledal třetí žalobní námitku nedůvodnou.

101. Věcné námitky nad rámec tvrzené nepřezkoumatelnosti obsažené v žalobních bodech čtyři až sedm byly žalobkyní uplatněny již v rozkladovém řízení, přičemž žalovaný se s těmito námitkami řádně a komplexně vypořádal v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Jelikož soud považuje vypořádání zmíněných námitek ze strany žalovaného za věcně správné, zákonné a vyčerpávající, plně odkazuje na odůvodnění jeho rozhodnutí, neboť smyslem soudního přezkumu není stále dokola podrobně opakovat již jednou vyřčené (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č.j. 8 Afs 75/2005-130, publikovaný pod č. 1350/2007 Sb. NSS, či rozsudky téhož soudu ze dne 2. 7. 2007, č. j. 4 As 11/2006-86, ze dne 29. 3. 2013, č.j. 2 Afs 37/2012-47, a ze dne 30. 6. 2014, č.j. 8 Azs 71/2014-49). Tuto praxi aproboval i Evropský soud pro lidská práva ve věci Helle proti Finsku (rozhodnutí ze dne 19. 12. 1997, č. 20772/92, odst. 59 - 60), jakož i Ústavní soud (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp.zn. II. ÚS 752/10, a usnesení téhož soudu ze dne 6. 6. 2013, sp.zn. II. ÚS 2454/12, usnesení ze dne 4. 7. 2012, sp.zn. III. ÚS 1972/12, usnesení ze dne 14. 10. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2266/12, ze dne 15. 10. 2013, sp.zn. IV. ÚS 3391/12 atd.).
102. Z odůvodnění napadeného i prvostupňového rozhodnutí plyne, že správní orgány posuzovaly novost nikoliv na základě dispozice navrhovatele, ale toliko z důvodu určení nejbližšího stavu techniky, přičemž dospěly k závěru, že napadené technické řešení vymezené v jediném nároku na ochranu je vzhledem k obsahu namítaných dokumentů D1 až D4 nové.
103. Před přezkoumáním námitek žalobkyně uvedl žalovaný pro lepší orientaci v posuzovaných znacích jediný nárok na ochranu ve strukturované formě:
  - a) Systém pro elektronický přenos dat,
  - b) zejména v oblasti automatizace budov a průmyslové automatizace,
  - c) zahrnující alespoň jednu účastnickou stanici (1) typu „master“,
  - d) alespoň jednu účastnickou stanici (2) typu „slave“,
  - e) přičemž účastnické stanice (1,2) jsou opatřeny procesorem (3) s kódováním výstupu (0) a dekódováním vstupu (I), a
  - f) dále zahrnující napáječ (5) systému a
  - g) alespoň jednu napájecí a komunikační dvoudrátovou sběrnici (4) pro poloduplexní přenos kódovaných dat v systému, vyznačující se tím, že
  - h) sběrnice (4) je připojena k napáječi (5) přes první impedanční oddělovač (6),
  - i) procesor (3) účastnické stanice (1,2) je připojen ke sběrnici (4) přes druhý impedanční oddělovač (7),
  - j) dekodér na vstupu (I) procesoru (3) je tvořen časově klíčovaným impulzním detektorem (8) pro příjem a dekódování časově ohraničených kódovaných datových impulzů, který je

přes sériově zapojenou vazební impedanci (9) připojen ke kladnému vodiči (B+) sběrnice (4), a

k) mezi kladný vodič. (B+) a záporný vodič (B-) sběrnice (4) je zapojena budicí impedance (10) v sérii se spínacím prvkem modulátoru (11) pro šíření ohraničených kódovaných datových impulzů z výstupu (0) procesoru (3) do systému po sběrnici (4).

104. Úřad dospěl k závěru, že z namítaného dokumentu D1 jsou známy znaky a), b), c), d), e), f), g), které jsou obsažené v předvýznamové části jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Z namítaného dokumentu D1 nebyly jako známé shledány znaky h), i), j), k), které jsou obsažené ve významové části jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru.
105. Žalovaný se v intencích rozkladových námitek nejprve zabýval posouzením znaků b), e), j), k), s jejichž hodnocením v prvostupňovém rozhodnutí se žalobkyně neztotožnila, a to včetně použití sběrnice M-Bus na straně 19 a 20 napadeného rozhodnutí, pojmů „časově kódovaný impulsní detektor“ a „časově klíčový impulsní detektor“ na straně 21 napadeného rozhodnutí, definice skupiny znaků j) jako „přijímací blok“, resp. skupiny znaků k) jako „vysílací blok“ na straně 22, 28, 29 a 34 napadeného rozhodnutí, hodnocení synergického efektu jednotlivých znaků napadeného užitného vzoru na straně 24 napadeného rozhodnutí, aplikace teorie ekvivalentů na straně 24 a 25 napadeného rozhodnutí atd. Argumentaci Úřadu a žalovaného považuje soud za logickou a konzistentní a neshledal proto důvod odchytil se od závěru, k němuž správní orgány obou stupňů dospěly.
106. Jak shrnul žalovaný v napadeném rozhodnutí, pro posouzení, zda technické řešení vyplývá ze stavu techniky doloženého namítaným dokumentem zřejmým způsobem, není rozhodující, mohl-li odborník z tohoto stavu techniky odvodit všechny znaky, které předmětné technické řešení zahrnuje, ale to, zda mohl odborník ve známém stavu techniky najít dostatečné vodítko pro to, aby je k vytvoření technického řešení použil. Za zřejmé se přitom považuje vše, co nepřekračuje rámec profesionálních schopností průměrného odborníka v dané oblasti techniky.
107. Soud připomíná, že předmět chráněný napadeným užitným vzorem je vymezen v jediném nároku na ochranu a ten je rozhodující pro posouzení splnění podmínek způsobilosti k ochraně. V této souvislosti žalovaný v napadeném rozhodnutí zdůraznil, že impulzy konstantní délky nejsou v textu podloh napadeného užitného vzoru uvedené, jinými slovy dle prvostupňového rozhodnutí *„Podstata technického řešení je založena na tom, že kódování dat není kontinuální, ale probíhá v časově ohraničených kódovaných impulzech, které se vysílají při změně signálu z 0 na 1 a naopak“*, a tudíž nejsou ani nemohou být součástí předmětu chráněného napadeným užitným vzorem. Na základě obsahu jediného nároku na ochranu žalovaný uzavřel, že zapojení elektronických obvodů jednotlivých bloků účastnických stanic, jakož i kódování dat či přenosový protokol nejsou předmětem ochrany podle napadeného užitného vzoru.
108. K námitce chybějící definice konkrétního odborníka soud poukazuje na charakteristiku znalostí a schopností odborníka, uvedenou na stranách 26 až 32 prvostupňového rozhodnutí, kterou žalovaný shrnul na straně 26 až 27 napadeného rozhodnutí. Žalovaný s touto charakteristikou odborníka souhlasil a navíc uvedl, že odborník v dané oblasti techniky, což by měl být zkušený praktik, který má průměrné obecné znalosti a

schopnosti a má všeobecný přehled v odpovídajícím oboru v určité době, znalý namítaných dokumentů D1 a D4, by při znalosti technického problému spojeného se značným snížením nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat podle namítaného dokumentu D1 byl motivován k vytvoření systému s novým levnějším zapojením. Tím je míněno, že by se snažil nahradit specializovaný obvod TSS721 jednodušším a levnějším zapojením. Ke kritériu odborné technické dovednosti žalovaný uvedl, že při jeho hodnocení je možné uplatnění více informačních pramenů s tím, že obsah těchto namítaných dokumentů může být také kombinován. Průměrný odborník tak mohl kombinací znaků známých z namítaných dokumentů bez přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti dospět k vytvoření technického řešení podle jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Soud shledal definici konkrétního odborníka (včetně charakteristiky jeho znalostí a schopností), který by na základě znalosti dokumentů D1 a D4 a při znalosti technického problému spojeného se značným snížením nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat dospěl k řešení chráněnému užitným vzorem, tak jak ji ve svých rozhodnutích formulovaly správní orgány obou stupňů, za zcela dostačující a přesvědčivou. Osmé žalobní námitce proto soud nepřisvědčil.

109. Na základě shora uvedeného soud shledal správným závěr žalovaného, že kombinaci znaků, jimiž je definován systém pro elektronický přenos dat v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, lze na základě znalosti namítaných dokumentů D1 a D4 dovodit, a proto technické řešení definované v tomto jediném nároku na ochranu užitného vzoru č. 21380 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a nesplňuje tak podmínku způsobilosti k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech.

### **IX. Závěr a náklady řízení**

110. Na základě všech shora uvedených skutečností soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
111. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s. ř. s. Ve věci byl úspěšný žalovaný, kterému však žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti v řízení nevznikly.
112. Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení je dán ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Soud osobě zúčastněné na řízení neuložil v řízení žádnou povinnost, proto nemá nárok na náhradu nákladů v řízení.

### **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 nejbližší 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](http://www.nssoud.cz).

Praha 7. prosince 2022

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.  
předsedkyně senátu