



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. et Mgr. Karla Ulíka a Mgr. Josefa Straky ve věci

žalobkyně: **B&Bartoni Machinery, spol. s r.o.**
IČO 24255548, sídlem Doubravička 18, 294 30
zastoupená Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem
sídlím Slavětínská 1146/39, Praha

proti

žalovanému: **Celní úřad pro Středočeský kraj**
sídlím Washingtonova 1621/11, Praha

za účasti **Hypertherm, Inc.**
sídlím 21 Great Hollow, Hanover, New Hampshire, Spojené státy
americké
zastoupená JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., advokátem
sídlím Elišky Peškové 735/15, Praha

o žalobě proti rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 31. 5. 2021,
č. j. 165993-5/2021-610000-11.6,

takto:

I. Rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 31. 5. 2021, č. j. 165993-5/2021-610000-11.6,
se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 11 228 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce Mgr. Karla Šindelky, advokáta.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Průběh řízení před celními orgány

1. Dne 29. 11. 2017 žalovaný realizoval ve skladu žalobkyně na adrese X kontrolu podle § 1 a 2 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (dále „zákon o působnosti celní správy“).
2. Pracovníci žalovaného v místě kontroly zjistili skladování zboží, u něhož jim vzniklo podezření, že porušuje práva duševního vlastnictví osoby zúčastněné na řízení, konkrétně (evropského) patentu č. 1621052 a průmyslového vzoru Společenství č. 001292122-0002 uvedených v rozhodnutích Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 7. 8. 2017, č. j. 5360912017-550000-05, a ze dne 8. 8. 2017, č. j. 5360512017-550000-05.
3. K tomuto podezření je v protokolu o kontrole uvedeno, že zboží neodpovídalo originálnímu balení a současně se podobalo výrobkům ve fotodokumentaci, která je součástí rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Kontrolní zjištění o podezření z porušení práv duševního vlastnictví se opíralo o výše uvedená rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.
4. Žalovaný proto s odkazem na § 13 odst. 1 písm. a) za použití § 13 odst. 4 zákona o působnosti celní správy téhož dne zadržel žalobkyni následující zboží: 211 trysek označení 45A-174756, 300 trysek označení 65A-174740 a 1385 trysek označení 105A-174807 s odkazem na průmyslový vzor č. 001292122-0002, a dále 330 elektrod 80A-B220187SC, 26 elektrod 130A-B220181SC, 59 elektrod 200A-B220352SC, 400 elektrod 260A-B220435SC, 1 elektrodu 80A-BW000275460, 1 elektrodu 130A-BW000275466, 1 elektrodu 200A-BW000275467 a 1 elektrodu 260A-BW000275467, s odkazem na patent č. 1621052.
5. O zadržení zboží byl sepsán protokol, v němž žalovaný konstatoval, že zboží je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, a to průmyslových vzorů osoby zúčastněné na řízení uvedených v rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 7. 8. 2017 a patentů osoby zúčastněné na řízení uvedených v rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 8. 8. 2017. Poukázal na to, že způsob balení zadrženého zboží neodpovídá originálním obalům výrobků. Zboží se podobá výrobkům ve fotodokumentaci v rozhodnutích Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jednatel žalobkyně, který byl kontrole přítomen, uvedl, že vlastníkem zboží je žalobkyně.
6. Téhož dne žalovaný podle § 14 odst. 1 zákona o působnosti celní správy rozhodl o ponechání zadrženého zboží u žalobkyně.
7. Dne 1. 12. 2017 žalovaný zaslal oznámení o zadržení zboží žalobkyni a osobě zúčastněné na

řízení.

8. Proti zadržení zboží podala žalobkyně dne 5. 12. 2017 námitku podle § 51 zákona o působnosti celní správy a současně vyjádřila nesouhlas s jeho zničením. Uvedla, že zadržené zboží identifikovaná průmyslová práva neporušuje. Namítala, že nebyl splněn základní předpoklad pro zadržení, totiž důvodnost podezření z porušení konkrétního práva duševního vlastnictví. Ten dle žalobkyně plyne z definice zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví dle § 4 zákona o působnosti celní správy ve spojení s čl. 2 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (dále „nařízení č. 608/2013“), který za takové zboží považuje zboží, u něhož existují dostatečné náznaky, že v členském státě, ve kterém se zboží nachází, představuje *prima facie* (tj. dle žalobkyně na první pohled) zboží, které je předmětem činu porušujícího právo duševního vlastnictví. Žalobkyně podotkla, že žalovaný své podezření odůvodnil dvěma důvody – tím, že způsob balení neodpovídá originálním obalům výrobků, a dále podobností zboží s fotodokumentací z rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj o přijetí opatření na vnitrostátním trhu. Ze skutečnosti, že způsob balení neodpovídá originálním obalům výrobků, patrně míněno obalům výrobků osoby zúčastněné na řízení, nelze dovozovat porušení práva k průmyslovému vzoru nebo patentu, neboť obal pouze odlišuje zadržené výrobky žalobkyně od výrobků této osoby. Žalobkyně nikdy netvrdila, že by šlo o zboží vyrobené osobou zúčastněnou na řízení nebo s jejím souhlasem, naopak jde o zboží žalobkyně opatřené jejím logem. Sama skutečnost, že určitý výrobek není výrobkem majitele patentu či průmyslového vzoru, neposkytuje informaci o tom, zda může dané právo porušovat. Dále poukázala na to, že žalovanému je z informací poskytnutých v průběhu kontroly i z dosavadní činnosti, zejména z dopisu společnosti B&Bartoni spol. s r.o. ze dne 16. 11. 2017, známa povaha a podstata nároků vznášených osobou zúčastněnou na řízení vůči výrobkům značky B&Bartoni. Výrobky B&Bartoni jsou náhradními a spotřebními díly pro plazmové sváření a řezání pro systémy různých značek. Žalobkyně své výrobky dodává řadě zákazníků z oboru strojírenství, kteří hledají ekonomicky výhodnější alternativu ke spotřebním dílům z produkce výrobců systémů pro plazmové řezání, mezi něž patří i osoba zúčastněná na řízení. Zda jsou v jednotlivých výrobcích (zde tryskách a elektrodách) použita technická řešení patentovaná výrobcí řezacích systémů, nelze pouhým okem rozpoznat. Žalobkyně namítá, že podezření o porušení práv duševního vlastnictví nelze dovozovat ani z údajné podobnosti s fotodokumentací v rozhodnutí o přijetí opatření. Přílohou rozhodnutí, na kterou žalovaný odkázal, jsou nekvalitní fotografie spotřebních dílů osoby zúčastněné na řízení označené jako nejčastěji napodobované součástky. Z povahy věci je zřejmé, že pokud chce žalobkyně provozovat legální podnikatelskou činnost a nabízet zákazníkům výrobky kompatibilní se systémy HYPER THERM, musí výrobky vykazovat řadu vizuálních podobností daných např. vnějším tvarem diktovaným vnitřním uspořádáním plazmového hořáku. Z patentových nároků patentu č. 1621052 je patrné, že základním znakem elektrody chráněné tímto patentem jsou dle nároku č. 8 vlastnosti vnitřní části povrchu tohoto tělesa, který je přizpůsoben, aby se spojil a vyrovnal s chladicí trubicí, tedy vlastnosti při pohledu z vnějšku zcela skryté. Vnější podobnost zadržených výrobků proto nemůže být základem pro důvodné podezření. Absence konkrétních důvodů pro podezření z porušení průmyslových práv nemůže být nahrazena pouhým tvrzením majitele práva. Zadržení zboží pouze na základě takové informace bez toho, aby si žalovaný ověřil, zda mu byly poskytnuty

dostatečné podklady pro získání podezření a zda jde o tvrzení na základě těchto podkladů *prima facie* pravdivá, by představovalo excesivní zásah ve prospěch majitele práva a zneužití institutu celních opatření. To platí tím spíše v situaci, kdy je žalovanému z dopisu B&Bartoni spol. s r.o. známo, že podstata a zápis předmětných práv, z jejichž porušení je dle žalovaného zadržené zboží podezřelé, jsou přinejmenším sporné. Patent č. 1621052 byl dle údajů v databázi Evropského patentového úřadu (dále „EPÚ“) rozhodnutím tohoto úřadu ze dne 9. 4. 2015 na základě odporu podaného společnostmi HOLMA AG a KJELLBERG FINSTERWALDE PLASMA UND MASCHINEN GMBH zrušen a v současné době probíhá řízení o stížnosti podané osobou zúčastněnou na řízení proti tomuto rozhodnutí. Pokud jde o průmyslový vzor č. 001292122-0002, B&Bartoni spol. s r.o. podala dne 15. 9. 2017 návrh na prohlášení jeho neplatnosti z důvodu, že jde o součást složeného výrobku, která není při obvyklém používání viditelná, a průmyslový vzor tak nesplňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (dále „nařízení č. 6/2002“). Z těchto důvodů žalobkyně považovala zadržené zboží za nedůvodné a nezákonné.

9. Ředitel žalovaného rozhodnutím ze dne 11. 12. 2017, č. j. 231570-2/2017-610000-20, námítky žalobkyně zamítl. V odůvodnění uvedl, že dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o působnosti celní správy celní úřad při výkonu dozoru v oblasti nakládání se zbožím na vnitrostátním trhu zadrží zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, nikoli důvodně podezřelé. Konstatoval, že obalový materiál podezření z porušení práv duševního vlastnictví nezakládal. Žalovaný v rámci výkonu dozoru na vnitrostátním trhu pracoval pouze s výrobky a jejich vzhledem, jak je uvedeno v rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Žalovaný zadržel zboží, které bylo *prima facie* (tj. na první pohled) totožné s poskytnutou fotodokumentací. Žalovaný zadržel zboží z důvodu náročnosti posouzení patentu, aby je mohl poskytnout k bližšímu posouzení držiteli rozhodnutí, a to na základě zřejmé podobnosti se zbožím uvedeným v rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Žalovaný tedy zadržel zboží právě z důvodu zřejmé podobnosti, respektive podezření z porušení práva duševního vlastnictví, jež je definováno v čl. 2 nařízení č. 608/2013. Žádost o opatření na vnitrostátním trhu byla pouhým podnětem ke kontrole u žalobkyně. Zboží bylo zadrženo na základě uvážení celníků provádějících kontrolu. Ovlivnění výběru zboží k zadržení majitelem práva je vyloučeno, neboť nebyl kontrole přítomen. Žalovaný primárně vycházel z podkladů poskytnutých Celnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, jež jsou zaznamenány v rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.
10. Dne 11. 12. 2017 žalovaný oznámil osobě zúčastněné na řízení, že žalobkyně nesouhlasí se zničením zboží.
11. Téhož dne osoba zúčastněná na řízení požádala o poskytnutí vzorků zadržovaných výrobků, čemuž žalovaný vyhověl a zapůjčil vzorky elektrod 80A, 206, 200, a 130 (po jednom kusu) a po pěti kusech trysek 45A, 65A a 105A.
12. Podáním ze dne 15. 12. 2017 osoba zúčastněná na řízení informovala žalovaného, že proti žalobkyni podala žalobu k Městskému soudu v Praze na určení, zda zadržené zboží porušuje práva duševního vlastnictví. Současně sdělila, že po ohledání vzorků shledala, že elektrody 80A-BW000275460, 130A-BW000275466, 200A-BW000275467 a 260A-BW000275467 její práva neporušují, resp. porušení není možné v tuto chvíli jednoduše prokázat, nejsou proto

předmětem určovací žaloby a osoba zúčastněná na řízení souhlasí s jejich propuštěním.

13. Dne 19. 12. 2017 osoba zúčastněná na řízení požádala o poskytnutí vzorků elektrod 80A-B220187SC, 130A-B220181SC, 260A-B220435SC a 200A-B220352SC, které dosud neobdržela, aby mohly být zaslány civilnímu soudu za účelem vypracování znaleckého posudku. Žalobkyně vyjádřila nesouhlas s dalším poskytnutím vzorků. Žalovaný sdělil dne 16. 1. 2018 osobě zúčastněné na řízení, že jí nebudou další vzorky poskytnuty. Dne 22. 1. 2018 žalovaný vrátil žalobkyni čtyři kusy zadržených elektrod, ohledně kterých osoba zúčastněná na řízení nepodala určovací žalobu.

První rozsudek krajského soudu

14. Dne 12. 1. 2018 podala žalobkyně ke Krajskému soudu v Praze žalobu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“), proti rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 11. 12. 2017 o zamítnutí její námitky a domáhala se jeho zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.
15. Rozsudkem ze dne 30. 10. 2020, č. j. 43 Af 2/2018-83, soud žalobě vyhověl a rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 11. 12. 2017 zrušil pro nepřezkoumatelnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (dále také „první rozsudek“).
16. Soud dospěl k závěru, že se ředitel žalovaného s námitkami žalobkyně přezkoumatelným způsobem nevypořádal, neboť v rozhodnutí ze dne 11. 12. 2017 zejména nikterak nevysvětlil, na základě jaké úvahy dospěl k závěru, že ve vztahu k zadrženým elektrodám, u nichž mělo být dáno podezření z porušení patentu č. 1621052, lze založit podezření pouze na základě vnější podobnosti se zbožím uvedeným v (blíže nespecifikovaném) rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, resp. s fotodokumentací, která byla (patrně) podkladem pro toto rozhodnutí, ačkoli dle žalobkyně je znakem elektrody chráněné tímto patentem její vnitřní technické řešení, které není zvnějšku viditelné. Podle soudu ředitel žalovaného toliko zcela obecně konstatoval existenci podezření z porušení práv duševního vlastnictví pouze na základě vzhledové podobnosti, aniž rozlišil jednotlivá průmyslová práva, z nichž mělo být zadrženo zboží podezřelé, tedy patent č. 1621052 a průmyslový vzor č. 001292122-0002, a aniž vysvětlil, proč námitky žalobkyně směřující vůči zadržení elektrod pro podezření z porušení patentu č. 1621052 považoval za liché. Ředitel žalovaného se podle soudu nevyjádřil ani ke kvalitě fotodokumentace, nepopsal, jak přesně byla vnější podobnost u jednotlivých typů zboží posuzována, a nespecifikoval ani rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj a podklady, z nichž přesně žalovaný při posouzení vycházel ve vztahu k jednotlivým typům zadrženo zboží. Protokol o zadržení zboží (stejně jako protokol o kontrole) konkrétně zmiňuje pouze rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 7. 8. 2017, č. j. 53609-3/2017-550000-05, které se týkalo výlučně výrobků chráněných průmyslovým vzorem Společenství (a které obsahuje jejich vyobrazení, nikoli fotodokumentaci), a rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 8. 8. 2017, č. j. 53605/2017-550000-05, kterým byla prodloužena lhůta pro přijetí opatření na vnitrostátním trhu do 6. 9. 2018, jež se sice vztahovalo mj. na patent č. 1621052, ale fotodokumentaci neobsahuje a ani na ni výslovně neodkazuje. Protokol o zadržení zboží dále zmiňuje pouze „fotodokumentaci z rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj“ bez bližšího určení. Lze se tak pouze na základě předloženého spisového materiálu

domnívat, že tím byly míněny fotografie výrobků osoby zúčastněné na řízení v přílohách žádosti o přijetí opatření, které jsou zmíněny v rozhodnutí ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 54821/2016-550000-05, jímž byla tato žádost schválena. Žalovaný se nikterak nezabýval ani tím, že fotodokumentace obsahuje pouze dvě nepřiliš ostré fotografie dvou typů elektrod osoby zúčastněné na řízení, z nichž nejsou patrné např. ani přesné rozměry těchto výrobků, s označením 80A B220187SC a 260A B220435SC. Ředitel žalovaného ani žalovaný se nevyjádřili ani k typům zadržených elektrod. Nebylo též možné přehlédnout, že v odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 6. 9. 2016, je uvedeno, že při posouzení žádosti osoby zúčastněné na řízení o přijetí opatření vzal tamní celní úřad v úvahu i skutečnost, že podle § 13 odst. 2 zákona o působnosti celní správy může celní úřad vyzvat držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh k poskytnutí údajů umožňujících zadržení zboží, např. k prokázání, že konkrétní zboží zahrnuje technické řešení chráněné právě uvedeným užitným vzorem nebo patentem, a ne některá jiná technická řešení. Je tedy patrné, že při schválení žádosti vycházel z toho, že pro přijetí opatření bude třeba opatřit další podklady (v součinnosti s osobou zúčastněnou na řízení).

17. K námitce ohledně sporné povahy obou průmyslových práv soud uvedl, že žalobkyně na tyto skutečnosti poukazovala již v námitce s tím, že je třeba je zohlednit při posouzení přiměřenosti přijatého opatření, a v návaznosti na ně dovozovala nedůvodnost a nezákonnost přijatých opatření. Ačkoli stížnost proti rozhodnutí odporového oddělení EPÚ o zrušení patentu má dle čl. 106 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů odkladný účinek, ředitel žalovaného se měl podle soudu zabývat námitkou žalobkyně, že i vzhledem k této okolnosti jde o excesivní zásah, a posoudit namítanou nedůvodnost opatření i z tohoto pohledu. Vyjádřit se měl též k namítané skutečnosti, že B&Barton spol. s r.o. podala návrh na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru z důvodu, že představuje součást určenou k použití v rámci jednoho složeného výrobku a při obvyklém používání složeného výrobku není viditelný, a nesplňuje tak požadavky stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení č. 6/2002.
18. Soud tak shledal rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 11. 12. 2017 co do vypořádání námítky žalobkyně stran nemožnosti vycházet v případě elektrod pouze z údajné vnější podobnosti a co do závěru o existenci podezření z porušení práva duševního vlastnictví nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Konstatoval, že v dalším řízení bude na řediteli žalovaného, aby přezkoumatelným způsobem vypořádal námitky žalobkyně a konkretizoval důvody, které vedly žalovaného k podezření z porušení práva duševního vlastnictví.
19. Soud také podotkl, že mu v dané situaci nepřísluší přistoupit k posouzení věci samé. V obecné rovině poznamenal, že po žalovaném jistě nelze požadovat, aby měl při zadržení zboží najisto posouzené skutečnosti rozhodné pro závěr, že k protiprávnímu jednání v souvislosti se zadrženým zbožím došlo. Musí však mít k dispozici indicie, které vzhledem ke konkrétním okolnostem věci svědčí o podezření z porušení práv duševního vlastnictví.
20. Soud dále obecně upozornil, že rozsah (předmět) ochrany vyplývající z patentu je vymezen zněním patentových nároků (§ 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, čl. 85 Úmluvy o udělování evropských patentů). Tím se definuje povinnost třetích osob zdržet se veškerých zakázaných činností podle § 13 a 13a zákona

č. 527/1990 Sb. Evropský patent má dle § 35c odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. stejné účinky. Otázka určení rozsahu ochrany (patentových nároků) je klíčová pro posouzení, zda dochází k porušení či jinému zásahu do práv majitele patentu, resp. zda existuje takové podezření. Skutečnosti, které odůvodňují vznik podezření z porušení práva duševního vlastnictví, by tedy měly být uvedeny v návaznosti na konkrétní patentové nároky, o něž se úvaha celního úřadu o podezření z porušení opírá.

21. Soud nevyloučil, aby i v případě patentu, který chrání řešení, jež není na pohled zvnějšku viditelné, existovaly dostatečné náznaky zakládající podezření z jeho porušení. Rovněž není vyloučeno, aby jednou z indicií mohla být i vnější podoba zboží či např. určení zboží patrné z informací na obalu apod. Použitý latinský výraz *prima facie* (v čl. 2 odst. 7 nařízení č. 608/2013) neznamena, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví viditelně na první pohled, ale že se na základě rozumných indicií bez dalšího bližšího zkoumání takto jeví.
22. Dále znovu připomněl, že při opatrování potřebných informací se předpokládá součinnost s držitelem práva duševního vlastnictví, který je dle § 13 zákona o působnosti celní správy povinen na výzvu celnímu úřadu poskytnout potřebné údaje, které umožní zadržení zboží. Jak uvádí důvodová zpráva k tomuto ustanovení, nebudou-li mu potřebné informace poskytnuty, nebude schopen zboží zadržet, neboť nebude moci s jistotou identifikovat, zda je u konkrétního zboží skutečně dána taková intenzita podezření z porušení práva duševního vlastnictví, jež opravňuje k přijetí opatření. Celní úřad pro Královéhradecký kraj v rozhodnutí, jímž schválil žádost osoby zúčastněné na řízení o přijetí opatření na vnitrostátním trhu, přitom předpokládal, že držitel rozhodnutí bude vyzván k poskytnutí údajů svědčících o tom, že konkrétní zboží zahrnuje technické řešení chráněné právě uvedeným užitným vzorem nebo patentem, a nikoli jiná technická řešení.

Napadené rozhodnutí

23. Ředitel žalovaného shora uvedeným rozhodnutím ze dne 31. 5. 2021 (dále „napadené rozhodnutí“) námitky žalobkyně ze dne 5. 12. 2017 proti zadržení zboží znovu zamítl.
24. Úvodem odůvodnění napadeného rozhodnutí podotkl, že při rozhodování o zadržení zboží nebylo možné pominout, že v obdobné věci Městský soud v Praze vydal dne 5. 6. 2017 pod č. j. 2 Nc 1045/2017-80 předběžné opatření, jímž společnosti B&Bartoni, spol. s r.o., uložil povinnost zdržet se výroby, nabízení, užívání, dovážení, vyvážení či uvádění na trh v České republice zboží vizuálně a dle popisu shodného se zbožím osoby zúčastněné na řízení. Tato skutečnost samozřejmě nenahrazuje odůvodnění rozhodnutí o námitkách žalobkyně, ale byla důvodem, proč musel žalovaný přistoupit k nezbytným opatřením za účelem vymáhání práv duševního vlastnictví.
25. Ředitel žalovaného dále podotkl, že je třeba rozlišit jednotlivá průmyslová práva, tj. průmyslový vzor č. 001292122-0002 a patent č. 1621052.
26. Průmyslový vzor č. 001292122-0002, jehož vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, byl zapsán pro *svařovací hořáky (část)* dne 2. 9. 2011. Ve vztahu k tomuto vzoru žalobkyně v námitkách uváděla, že dne 15. 9. 2017 podala návrh na prohlášení jeho neplatnosti z důvodu, že vzor nesplňuje požadavky dle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení č. 6/2002. Na to

ředitel žalovaného reagoval, že tato skutečnost je mu známa, řízení je ve fázi po vydání usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 23 Cdo 2800/2020. Z uvedeného je zřejmé, že průmyslový vzor je stále platný a zasluhuje si ochranu stanovenou právními předpisy. Žalovaný zadržel s odkazem na tento průmyslový vzor celkem 1 896 trysek, které porovnal se zbožím uvedeným ve fotodokumentaci rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (v poznámce pod čarou ředitel žalovaného odkazuje na rozhodnutí ze dne 7. 8. 2017, č. j. 5360912017-550000-05). Ředitel žalovaného připustil, že zmíněná fotodokumentace není nijak dokonalá, přesto s ohledem na definici průmyslového vzoru lze nabýt podezření z porušení práv na ochranu průmyslového vzoru. K tomu zmínil odkaz na čl. 10 nařízení č. 2/2002 (*správně č. 6/2002, pozn soudu*), podle kterého se rozsah ochrany práv k průmyslovému vzoru vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem, a podle kterého se při posuzování rozsahu ochrany bere ohled na stupeň volnosti původce vzoru při vývoji jeho (průmyslového) vzoru. Žalovaný své podezření nezakládal pouze na podobnosti zboží, nýbrž vzal v potaz i zobrazení zboží z veřejně dostupné databáze Úřadu průmyslového vlastnictví (dále „ÚPV“), fotodokumentaci a současně i skutečnost, že žalobkyně je výrobcem zboží, jež svými užitnými vlastnostmi a určením plní stejné funkce a je určeno ke stejným účelům jako zboží vyráběné osobou zúčastněnou na řízení. Ta se, stejně jako žalovaný, domnívá, že vzhled zadrženého zboží zcela zjevně odpovídá zboží, jež je chráněno zápisem v příslušném rejstříku, a může tedy existovat podezření, že svými ostatními a podstatnými vlastnostmi, které však nejsou zjevně viditelné, ale tvoří charakter výrobku pro jeho konečné užití, může porušovat zapsaná práva. Argumentace žalobkyně, že použitá řešení nelze rozeznat pouhým okem, svědčí tomu, že tato skutečnost nemůže být posuzována v prvotním řízení. A pokud má žalovaný další indicie (zjevně porovnatelný vzhled výrobků, platnost zápisu práva, právní kroky osoby zúčastněné jako držitele tohoto práva), je takové posouzení až na příslušném soudu v rovině obchodněprávní. To odpovídá výrazu *prima facie*, který nejen znamená viditelný na první pohled, ale i to, že se tak jeví na základě rozumných indicií bez bližšího zkoumání.

27. Patent č. 1621052 se podle ředitele žalovaného týkal části zadrženého zboží (815 elektrod). Držitelem patentu je opět osoba zúčastněná na řízení. Ze znění nároků je patrné, že všechny jsou otevřeného typu, tj. přítomnost dalších znaků u zadržených výrobků nemůže způsobit únik z rozsahu ochrany patentu. Zadržené elektrody mají znaky uvedené v nároku č. 8, a to hlavně proto, že vykazují všechny nezbytné znaky uvedených otevřených nároků. S ohledem na to, že žalobkyně toto zboží vyrábí a nabízí k prodeji, dochází k porušování práv k patentu osoby zúčastněné na řízení. I ve vztahu k patentu došlo k pokusu o jeho zneplatnění, ale ředitel žalovaného ze stránek EPÚ zjistil, že patent je stále platný, což potvrzuje i rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (ze dne 6. 9. 2016) č. j. 54821/2016--550000-05.
28. K první námitce žalobkyně, která se vymezila vůči argumentu, že způsob balení neodpovídá originální balení, ředitel žalovaného uvedl, že na způsob balení žalovaný své podezření nezakládal.
29. K druhé námitce ředitel žalovaného kromě již výše uvedeného dodal, že byl v této věci vázán již přednastavenými pravidly v podobě vydaných rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jako výchozí stav pro kontrolu a následné zadržení zboží – s ohledem

na absenci jiných charakteristik předmětného zboží – žalovaný posuzoval při výkonu kontrolní činnosti vizuální povahu zadrženého zboží, a to ve vztahu k existující fotodokumentaci (schematickému zobrazení), jež je přílohou rozhodnutí o přijetí opatření Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. V potaz bylo vzato i zobrazení předmětného zboží na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (dále „ÚPV“) a současně i skutečnost, že žalobkyně je výrobcem zboží, jež svými užitnými vlastnostmi a určením plní stejné funkce a je určeno ke stejným účelům jako zboží, kterému přísluší právo ochrany a je vyráběno osobou zúčastněnou na řízení. Může tedy existovat podezření, že kontrolovanou osobou vyráběné a skladované zboží může být uváděno na trh v rozporu s přiznanými právy duševní ochrany. Žalovaný se tedy domnívá, že vzhled zadrženého zboží zcela zjevně odpovídá zboží, jež je chráněno. Může tedy existovat podezření, že především svými ostatními a podstatnými vlastnostmi, které však nejsou zjevně viditelné, ale tvoří charakter výrobku pro jeho konečné užití, může porušovat zapsaná práva duševního vlastnictví. Pokud žalobkyně s odkazem na patent tvrdí, že znakem elektrody chráněné patentem jsou podle nároku č. 8 vlastnosti vnitřní části povrchu tohoto tělesa, konečné posouzení této otázky žalovanému nepřísluší. Toto může být totiž prokázáno až v soudním řízení o určovací žalobě.

Shrnutí žaloby

30. Žalobkyně podala dne 2. 8. 2021 proti napadenému rozhodnutí žalobu podle § 65 a násl. s. ř. s. a domáhá se jeho zrušení a vrácení věci řediteli žalovaného k dalšímu řízení.
31. Podle žalobkyně byl ředitel žalovaného v návaznosti na první rozsudek soudu v napadeném rozhodnutí povinen vysvětlit, na základě jaké úvahy dospěl k názoru, že ve vztahu k zadrženým elektrodám lze podezření z porušení patentu dovodit i přesto, že některé znaky patentových nároků se týkají technického řešení vnitřku elektrody a nejsou zvnějšku viditelné. Na tento pokyn soudu ředitel žalovaného reagoval místy nesrozumitelnou pasáží v třetím odstavci na str. 4 napadeného rozhodnutí, kde konstatuje, že patent je platně zapsaný a že patentované nároky jsou otevřeného typu ve smyslu, že přítomnost dalších znaků technického řešení nemůže způsobit únik z rozsahu ochrany. Žalobkyně není ani při nejlepší vůli schopna najít jiné odůvodnění než opět ničím nepodložené konstatování, že existoval dostatek nijak nespecifikovaných indicií o porušení práva a že dle ředitele žalovaného jsou všechny znaky nároku č. 8 v případě zadržených elektrod přítomny. Není však opět nijak vysvětleno, jak žalovaný dospěl k závěru o přítomnosti znaků vnitřního povrchu elektrody, když nic nenasvědčuje tomu, že by prováděl jiné než vizuální zkoumání výrobku, umožňující pouze zjištění znaků vnějšího povrchu, a to ještě pouze osobě znalé použité technické terminologie. Pokud žalovaný prováděl jiné než vizuální zkoumání, nijak to není zachyceno ve správním spisu. Pro úplnost žalobkyně podotýká, že v tomto směru není jakkoli relevantní, zda šlo v případě nároku č. 8 o nárok tzv. otevřeného či uzavřeného typu, neboť v obou případech je k porušení práva třeba, aby byly všechny znaky předmětného nároku (tj. v tomto případě i znaky vnitřního povrchu těles) přítomny minimálně ve formě ekvivalentů a způsob posuzování se liší pouze v tom směru, zda přítomnost dalších znaků může nebo nemůže ovlivnit, zda předmět přestane spadat do rozsahu ochrany. Napadené rozhodnutí je navíc vnitřně rozporné, když ředitel žalovaného v zásadě popírá existenci své povinnosti podložit své podezření z porušení a odkazuje na následné posouzení věci civilním soudem. Vypořádání námitky žalobkyně je tak nadále

nedostatečné a odporuje závaznému právnímu názoru soudu.

32. Soud v prvním rozsudku řediteli žalovaného také vytkl, že se nevyjádřil k námitkám týkajícím se kvality fotodokumentace údajně použité k posouzení existence důvodného podezření, že nespecifikoval rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (jehož součástí měla fotodokumentace být) ani podklady, z nichž ve vztahu k jednotlivým typům zadržených výrobků vycházel. Ani v tomto směru nedošlo k nápravě. K odkazu na předběžné opatření Městského soudu v Praze žalobkyně uvedla, že toto usnesení nebylo součástí správního spisu a není ani zřejmé, jakým způsobem žalovaný ověřoval, zda se toto usnesení vůbec dotýká zadrženého zboží.
33. Podle závazného právního názoru soudu se měl ředitel žalovaného vypořádat s tím, zda zadržení zboží nepředstavuje excesivní zásah do práv žalobkyně v situaci, kdy má být provedeno na základě práv, o kterých se v době zadržení vede řízení zpochybňující platnost jejich zápisu. Ani to neučinil. Ve vztahu k řízení o návrhu o neplatnosti vzoru žalobkyně připustila, že to již skutečně v době vydání napadeného rozhodnutí neprobíhalo. Ale ve vztahu k patentu se ředitel žalovaného omezil pouze na konstatování (žalobkyní nezpochybňované skutečnosti), že patent byl udělen a zapsán. Otázkou přiměřenosti zásahu do práv žalobkyně v situaci, kdy byl patent v prvním stupni EPÚ zrušen a v době zadržení byla věc ve fázi stížnostního řízení, se ředitel žalovaného opět odmítl zabývat.
34. Pro případ, že by i přes výše uvedené dospěl soud k závěru, že je napadené rozhodnutí přezkoumatelné, předkládá žalobkyně dále námitky jeho nezákonnosti.
35. Zaprvé zdůrazňuje, že základním předpokladem zákonnosti zadržení zboží byla existence náznaků, že zboží představuje *prima facie* (tj. zjevně, viditelně) porušení práva duševního vlastnictví. Nelze připustit, aby základem zadržení bylo jakékoli podezření z tohoto porušení. Proto nařízení č. 608/2013 vyhrazuje použití celních opatření pouze pro přísně vymezenou podmnožinu podezření, kde je splněna podmínka existence náznaků *prima facie*, tj. zjevného porušení práva. Takové podezření se přitom nemůže opírat pouze o tvrzení držitele práva, ale musí se opírat o dostatečné důkazy, které je držitel povinen poskytnout jako součást žádosti o přijetí opatření.
36. Jednotlivé patenty, na které se vztahují rozhodnutí o přijetí opatření k žádosti osoby zúčastněné na řízení, nechrání vždy všechny součásti a spotřební díly pro plazmový obloukový hořák. Některé se vztahují na technické řešení ztělesněné v hořáku samém a jeho dílech, jiné jen na jednotlivé díly jako jsou např. elektrody, trysky, kryty trysek, chladicí trubky atd. Přitom je třeba zdůraznit, že na rozdíl od drtivé většiny případů řešených v rámci agendy ochrany duševního vlastnictví, technické řešení ztělesněné v zadržených výrobcích není zpravidla jakkoli seznatelné pouhým okem bez odborného měření či v řadě případů i bez zjištění vnitřních vlastností výrobku.
37. Podle žalobkyně je v daném případě vyloučeno naplnění podmínky náznaků zjevného porušení. Ředitel žalovaného připustil, že zboží bylo zadrženo pouze na základě porovnání s (bezprecedentně nekvalitními a blíže nespecifikovanými) fotografiemi výrobků, které jsou osobou zúčastněnou na řízení vyráběny k použití v týchž hořácích systémů plazmového řezání jako výrobky žalobkyně. Ředitel žalovaného vycházel výlučně z údajné vnější

vzhledové podobnosti zadržených výrobků a výrobků osoby zúčastněné na řízení, nikoli z porovnání zadržených výrobků a předmětu ochrany jednotlivých práv (tj. vynálezem a vzorem). Z povahy věci je zřejmé, že pokud chce žalobkyně zcela legálně nabízet zákazníkům výrobky kompatibilní se systémy osoby zúčastněné na řízení, musí takové výrobky vykazovat celou řadu vizuálních podobností daných např. vnějším tvarem diktovaným vnitřním uspořádáním plazmového hořáku apod. Tonery do laserových tiskáren vyráběné druhovýrobci také z povahy věci vypadají pro laika stejně jako tonery originální. Nic to přitom nevypovídá o porušení práv výrobce.

38. Jak již žalobkyně namítala dříve a jak zřejmě již také zjistil žalovaný, základním znakem elektrody chráněné patentem jsou podle nároku č. 8 vlastnosti vnitřní části povrchu tohoto tělesa, jmenovitě to, že je přizpůsoben, aby se spojil a vyrovnal s chladicí trubicí, tedy vlastnosti při pohledu z vnějšku zcela skryté. Je tedy zcela zřejmé, že elektroda, která vypadá zvnějšku stejně jako elektrody osoby zúčastněné na řízení, může být zcela legitimním výrobkem nijak nezasahujícím do jejích práv. Na základě prohlédnutí výrobku okem nemůže žalovaný učinit ve vztahu k podezření o porušení práv duševního vlastnictví žádnou relevantní úvahu.
39. Žalobkyně také argumentovala spornou povahou předmětných práv duševního vlastnictví. Žalovanému bylo známo, že předmětný patent byl EPÚ v celém rozsahu zrušen v odporovém řízení a u EPÚ probíhá stížnostní řízení. Je sice pravdou, že do právní moci jeho zrušení jde nadále o platně zapsaný patent, ale při vymáhání práv z takového patentu je třeba postupovat nanejvýš obezřetně tak, aby nebylo zasaženo do práv třetích osob. Jak konstatoval soud v prvním rozsudku, je třeba posoudit, zda zadržení zboží za takového stavu nepředstavuje excesivní zásah do práv žalobkyně.

Vyjádření žalovaného

40. Žalovaný ve vyjádření k žalobě ze dne 13. 9. 2021 konstatoval, že vše podstatné uvedl v napadeném rozhodnutí, kde se dostatečně vypořádal s námitkami žalobkyně. Ve zkratce lze říci, že žalovaný zadržel zboží na základě porovnání s (ne úplně dokonalou) fotodokumentací, z čehož nabyl podezření na porušení konkrétních práv duševního vlastnictví. Soudu navrhl, aby žalobu zamítl.

Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

41. Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ze dne 19. 1. 2023 předně poznamenala, že trysky B220941, B220819 a B220990 žalovaný zadržel pro podezření z porušení práv k průmyslovému vzoru. Průmyslový vzor chrání vnější vzhled výrobků, nikoliv např. jeho technickou či konstrukční podstatu. Proto je nepochybně možné závěr o porušení práv k průmyslovému vzoru učinit na základě vizuálního posouzení výrobku či jeho fotografií. V každém případě je na základě ohledání výrobků a posouzení vyobrazení průmyslového vzoru možno dospět k závěru, že tyto výrobky pravděpodobně do práv z průmyslového vzoru zasahují. Osoba zúčastněná na řízení připomíná, že návrh žalobkyně na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru byl zamítnut. Ředitel žalovaného podezření z porušení práv k tomuto vzoru jednoznačně odůvodnil.

42. Předmětné zboží rovněž zasahuje do práv k patentu CZ/EP 2 084 947 „*Trysková hlava se zvětšenou tloušťkou ramen*“. K tomu osoba zúčastněná na řízení přikládá tabulku porovnání patentového nároku se zadrženým zbožím.
43. U zadržených elektrod bylo dáno podezření z porušení práv k patentu č. 1621052 „*Chladicí trubka pro plazmový obloukový hořák*“. Žalovaný v tomto ohledu přihlédl k zobrazení předmětného zboží na stránkách ÚPV. Zároveň ředitel žalovaného odkázal na předběžné opatření vydané Městským soudem v Praze. Osoba zúčastněná na řízení k tomu dodává, že předmětem předběžného opatření byly výrobky společnosti personálně propojené s žalobkyní, které byly vizuálně i označením typových čísel identické s výrobky zadrženými žalovaným.
44. Dále osoba zúčastněná na řízení uvádí přehled nároků patentu č. 1621052 ve vztahu k zadrženým výrobkům žalobkyně.
45. V situaci, kdy žalovaný našel v průběhu celní kontroly výrobky identického označení a identického tvaru jako výrobky, jejichž vyrábění, nabízení, užívání, dovážení či uvádění na trh v ČR bylo zakázáno předběžným opatřením, muselo být vizuální porovnání dostatečné k tomu, aby žalovaný dospěl k důvodnému podezření, že výroba a prodej zadržených výrobků porušuje předběžné opatření, a jde tak o výrobky zasahující do práv k patentu č. 1621052.
46. Zásadní prvek, na jehož základě je možno dojít k závěru o porušení práv k patentu, je přítomnost výstupku uvnitř dutiny elektrody. Ačkoliv je tento prvek uvnitř elektrody, je možno jeho přítomnost ověřit snadno pouhým vizuálním ohledáním výrobků, neboť tento prvek se nachází poblíž vnějšího okraje a je viditelný pouhým okem na první pohled. Přítomnost tohoto prvku je zřejmá i z výkresů, které jsou součástí patentu a jsou dostupné v databázi ÚPV, z níž žalovaný vycházel. Osoba zúčastněná na řízení přikládá porovnání fotografie vnitřní části elektrody a její vyobrazení v patentovém spise.
47. Ve vztahu k patentu č. 1621052 osoba zúčastněná na řízení konstatuje, že tento patent byl zrušen, jak vyplývá z rozhodnutí EPO o ukončení námitkového řízení ze dne 3. 1. 2023. Osoba zúčastněná na řízení zdůrazňuje, že výrobky zadržené pro podezření z porušení práv k tomuto patentu spadají zároveň do rozsahu ochrany patentu EP 2 271 190 „*Systém pro kapalinou chlazený plazmový hořák, plazmový hořák a postupy pro tento systém*“. Tento patent nahradil patent č. 1621052 i v současném celním opatření na vnitrostátním trhu osoby zúčastněné na řízení. Z tohoto důvodu by měl žalovaný v případném dalším řízení vycházet z této skutečnosti a rozhodnout o zadržení zboží pro podezření z porušení práv k patentu č. 2271190. Osoba zúčastněná na řízení navrhl, aby soud žalobu v plném rozsahu zamítl.

Sdělení žalobkyně

48. Přípisem ze dne 20. 1. 2023 žalobkyně soudu sdělila, že – jakkoli si je vědoma, že soud vychází ze skutkového a právního stavu v době rozhodování správního orgánu – EPÚ rozhodnutím ze dne 8. 4. 2022 potvrdil rozhodnutí o zrušení patentu č. 1621052 s účinností *ex tunc*. Zmíněné rozhodnutí EPÚ přiložila.

Posouzení věci soudem

49. Soud ověřil, že žaloba byla podána včas a osobou k tomu oprávněnou. Při přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí soud vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř. s.), přičemž napadené rozhodnutí přezkoumal v mezích uplatněných žalobních bodů, jimiž je vázán (§ 75 odst. 2 věta první s. ř. s.). Vady, k nimž by byl povinen přihlédnout z moci úřední, soud neshledal.
50. Podle § 1 zákona o působnosti celní správy tento zákon upravuje působnost orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a to k výkonu
- opatření v součinnosti s osobou, která je oprávněna vymáhat právo duševního vlastnictví,
 - dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
51. Podle § 4 zákona o působnosti celní správy pro účely výkonu působnosti orgánů celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví na vnitrostátním trhu se definice pojmů uvedené v článku 2 nařízení Evropské unie použijí obdobně s výjimkou těch, jejichž použití není možné z povahy věci.
52. Podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o působnosti celní správy celní úřad při výkonu dozoru v oblasti nakládání se zbožím na vnitrostátním trhu zadrží zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, s výjimkou zboží podléhajícího zkáze, pro které nebylo vydáno rozhodnutí pro vnitrostátní trh. Podle odstavce 2 před zadržením zboží může celní úřad vyzvat držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo jakoukoli osobu, která může být ve vztahu ke zboží oprávněnou osobou, k poskytnutí údajů vztahujících se ke zboží, které umožňují jeho zadržení. Celní úřad může těmto osobám poskytnout informace o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze.
53. Podle § 51 odst. 1 zákona o působnosti celní správy proti zásahu celního úřadu spočívajícímu v zadržení zboží nebo pozastavení jeho propuštění podle tohoto zákona může celní deklarant nebo osoba, které bylo zboží zadrženo, nebo osoba, které bylo pozastaveno jeho propuštění, podat do 5 pracovních dnů a v případě zboží podléhajícího zkáze do 3 pracovních dnů ode dne oznámení zadržení nebo pozastavení propuštění zboží námitku. Zmeškání lhůty nelze prominout.
54. Podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a e) nařízení č. 608/2013 se pro účely tohoto nařízení „*právem duševního vlastnictví*“ rozumí mj. „*(průmyslový) vzor*“ (který je dále definován v čl. 2 odst. 3 nařízení) a „*patent stanovený vnitrostátními nebo unijními právními předpisy*“.
55. Podle čl. 2 odst. 7 nařízení č. 608/2013 se „*zbožím podezřelým z porušení práva duševního vlastnictví*“ pro účely tohoto nařízení rozumí zboží, u něhož existují dostatečné náznaky, že v členském státě, ve kterém se zboží nachází, představuje *prima facie*:
- zboží, které je předmětem činu porušujícího právo duševního vlastnictví v daném členském státě;

b) zařízení, výrobky nebo součástky, jež jsou primárně navrženy, vyráběny nebo přizpůsobeny především proto, aby umožnily nebo usnadnily obcházení jakékoli technologie, zařízení nebo součástky, jež při své obvyklé funkci zamezuje nebo omezuje úkony ve vztahu k dílům, ke kterým nebylo uděleno svolení držitele jakéhokoli autorského práva nebo práva s ním souvisejícího, a jež souvisejí s některým z činů porušujících v daném členském státě tato práva;

c) jakoukoli formu nebo matici, které jsou zvláště určeny nebo přizpůsobeny pro výrobu zboží, jež představuje porušení práva duševního vlastnictví, pokud tato forma nebo matrice souvisejí s některým z činů porušujících v daném členském státě právo duševního vlastnictví.

56. Podle čl. 17 odst. 1 nařízení č. 608/2013 pokud celní orgány identifikují zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, na které se vztahuje rozhodnutí o schválení žádosti, pozastaví propuštění tohoto zboží nebo je zadrží. Podle odst. 2 před pozastavením propuštění nebo zadržením zboží mohou celní orgány požádat držitele rozhodnutí o veškeré důležité informace týkající se zboží. Celní orgány mohou rovněž držiteli rozhodnutí poskytnout informace o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho skutečné nebo domnělé povaze, případně jeho vyobrazení.
57. Jak již soud konstatoval v prvním rozsudku, ačkoli na přijetí opatření (zadržení zboží) na vnitrostátním trhu přímo nedopadá nařízení č. 608/2013, zákon o působnosti celní správy prostřednictvím odkazu v § 4 vztáhl unijní právo, pokud jde o definice pojmů, i na tyto situace. Ustanovení zákona o působnosti celní správy je proto v tomto ohledu třeba vykládat ve vztahu k zadržení zboží na vnitrostátním trhu i ve světle nařízení č. 608/2013. To odpovídá též úmyslu zákonodárce vyjádřenému v důvodové zprávě k návrhu zákona o působnosti celní správy, totiž sjednotit úpravu pro oblast vnitrostátního trhu s opatřeními při celním dohledu. Úprava opatření na vnitrostátním trhu měla být obdobou opatření uplatňovaných při celním dohledu.
58. Aby mohly celní orgány zboží zadržet, musí jít o zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví [§ 13 odst. 1 písm. a) zákona o působnosti celní správy a čl. 2 odst. 7 nařízení č. 608/2013]. Takové podezření musí vyplývat z konkrétních skutkových okolností dané věci. Tyto okolnosti zákon nijak nespecifikuje ani nevyžaduje, aby informace o těchto okolnostech byly nějakým způsobem kvalifikovány či pocházely z určitého zdroje, musí však mít určitou míru věrohodnosti [viz rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále „NSS“) ze dne 27. 9. 2022, č. j. 6 Afs 149/2020-41, odst. 64].
59. Tento požadavek nepochybně na jednu stranu nelze chápat jako povinnost celních orgánů s jistotou prokázat, že zadržované zboží porušuje právo duševního vlastnictví, na druhé straně je třeba vyloučit, aby celní orgány svévolně a nepřiměřeně zadržovaly jakékoliv zboží, na které ukáže držitel určitého práva duševního vlastnictví. Současně je třeba znovu odmítnout výklad žalobkyně, že použití výrazu *prima facie* (v čl. 2 odst. 7 nařízení č. 608/2013) vyžaduje k zadržení zboží, aby toto zboží porušovalo práva duševního vlastnictví na první pohled (viz odst. 43 prvního rozsudku).
60. Již na tomto místě soud podotýká, že v napadeném rozhodnutí je s vyžadovaným stupněm jistoty dle citované právní úpravy zacházeno místy nepřesně. Např. na str. 5 napadeného rozhodnutí ředitel žalovaného uvádí, že žalobkyně „toto zboží vyrábí a nabízí k prodeji, dochází

tímto k porušení práv k patentu společnosti HYPERTHERM“. Věc tedy staví tak, že jde o zboží porušující právo duševního vlastnictví, přestože se hned na další straně této roli konečného arbitra (správně) brání s tím, že o tom může rozhodnout pouze civilní soud. V jiných pasážích naopak ředitel žalovaného potřebný stupeň jistoty formulačně změkčuje, když hovoří o tom, že „*lze nabyt podezření*“ či „*může tedy existovat podezření*“, přestože zákon vyžaduje pro zadržení zboží existenci podezření (nikoli „existenci možnosti existence podezření“). Dle soudu jde však pouze o formulační nedůslednost, která sama o sobě nemá vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se ředitel žalovaného snažil zdůvodnit podezření z porušení práv duševního vlastnictví, nikoli (namísto příslušného civilního soudu) rozřešit otázku, zda skutečně zadržené zboží práva duševního vlastnictví porušuje.

61. Jak soud uvedl již v prvním rozsudku, rozhodnutí o námitce podle § 51 zákona o působnosti celní správy, kterým je napadené rozhodnutí, musí obsahovat všechny náležitosti dle § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, mj. musí být řádně a dostatečně konkrétně odůvodněno a musí reagovat na námitky přezkoumatelnou úvahou. Tomuto požadavku první rozhodnutí o námitkách ze dne 11. 12. 2017 nedostalo a nedostalo mu ani nyní napadené rozhodnutí.
62. Soud v prvním rozsudku (viz jeho odst. 39) rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 11. 12. 2017 vytkl, že nerozlišoval jednotlivá průmyslová práva, z nichž mělo být zadržené zboží podezřelé. Tento dílčí nedostatek ředitel žalovaného v napadeném rozhodnutí napravil.
63. Ve vztahu k průmyslovému vzoru č. 001292122-0002 ředitel žalovaného nejprve obecně konstatoval, že se podle čl. 3 nařízení č. 2/2002 (*správně č. 6/2002, pozn. soudu*) průmyslovým vzorem „*rozumí vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru*“ a následně své podezření z porušení tohoto vzoru dovodil na základě porovnání zadržovaných trysek „*se zbožím uvedeným v rozhodnutí Celního úřadu pro Královehradecký kraj (fotodokumentace zboží)*“, s poznámkou pod čarou odkazující na rozhodnutí ze dne 7. 8. 2017, č. j. 53609-3/2017-550000-05, a s dodatkem, že použitá fotodokumentace nebyla nijak dokonalá. V tomto ohledu ředitel žalovaného napravil své pochybení v tom, že odkázal na konkrétní rozhodnutí, v němž mají být obsaženy fotografie, s kterými zadržené zboží porovnával. Nadále však nijak nerefletoval na upozornění z prvního rozsudku (viz jeho odst. 39), že právě toto rozhodnutí ze dne 7. 8. 2017 žádnou fotodokumentaci neobsahovalo, pouze v jeho příloze je zakresleno znění/vyobrazení tří průmyslových vzorů (včetně vzoru č. 001292122-0002). Soud nepřehlédl, že ve správním spise je založena příloha doručená Celnímu úřadu pro Královehradecký kraj dne 4. 8. 2017, což je – zřejmě – příloha k žádosti osoby zúčastněné na řízení o přijetí opatření na vnitrostátním trhu, která obsahuje několik nepříliš kvalitních fotografií (dle popisku originálního zboží a padělků) a která byla podkladem pro rozhodnutí Celního úřadu pro Královehradecký kraj ze dne 7. 8. 2017, č. j. 53609-3/2017-550000-05. Pokud žalovaný dovodil své podezření na základě fotografií v této příloze k žádosti osoby zúčastněné na řízení, měl to ředitel žalovaného v napadeném rozhodnutí uvést, a to tím spíše, že mu soud již jednou vytkl, že přesně nespecifikoval podklady, z nichž při posouzení vycházel ve vztahu k jednotlivým typům zadržného zboží (viz odst. 39 prvního rozsudku). I pokud jde o samotnou tvrzenou vnější podobnost, nadále nebyla reflektována výtku z prvního rozsudku, že ředitel žalovaného ani nepopsal, jak přesně byla tato tvrzená vnější podobnost u jednotlivých typů zboží posuzována (tím spíše, když sám připouští, že fotodokumentace „*nebyla nijak dokonalá*“, a když šlo o tři různé typy zadržných trysek).

64. Pokud jde o otázku platnosti předmětného průmyslového vzoru, soud připomíná, že žalobkyně původně v námitce ze dne 5. 12. 2017 poukazovala na to, že byl podán návrh na prohlášení jeho neplatnosti. K tomu se ředitel žalovaného v rozhodnutí ze dne 11. 12. 2017 nevyjádřil, což mu vytkl soud v prvním rozsudku (viz jeho odst. 46). V nynější žalobě však žalobkyně připouští, že toto řízení o neplatnosti již skončilo a v době vydání napadeného rozhodnutí již neprobíhalo. Soud proto jen nad rámec přezkumu dodává, že z rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 16. 10. 2019 (přiloženého k podání osoby zúčastněné na řízení i dostupného na internetových stránkách EUIPO) vyplývá, že společnost B&Bartoni, spol. s r.o., se svým návrhem na prohlášení neplatnosti tohoto průmyslového vzoru v řízení před EUIPO neuspěla, a ten tak zůstal v platnosti.
65. Další konkrétní argumentaci, kterou by bylo možné vztáhnout ke zboží zadrženému pro podezření z porušení uvedeného průmyslového vzoru, soud v žalobě nenachází. Žalobkyně zejména ani netvrdí, že by se vzhled zadržených trysek relevantně odlišoval od průmyslového vzoru tak, že nemohl být důvodem pro vznik podezření z jeho porušování. Soud by v případě zjištění pouze výše uvedených vad důkladně zvažoval, zda za této situaci představují dostatečný důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí. Nicméně v souhrnu i s dále popsány, závažnějšími vadami napadeného rozhodnutí, týkajícími se zboží zadrženého pro podezření z porušení patentu č. 1621052, soud již neměl o důvodnosti zrušení napadeného rozhodnutí pochyb.
66. Ve vztahu k patentu č. 1621052 se ředitel žalovaného v návaznosti na závěry prvního rozsudku pokusil vyjádřit k rozsahu ochrany, který se odvíjí od znění patentových nároků, a je klíčový pro posouzení, zda existuje podezření z porušení či jiného zásahu do práv majitele patentu (viz odst. 42 prvního rozsudku). Na str. 4 napadeného rozhodnutí tak cituje část nároku č. 8 předmětného patentu. Následně dodává, že zadržené elektrody mají znaky uvedené v nároku č. 8, a to hlavně proto, že vykazují všechny nezbytné znaky uvedených otevřených nároků.
67. Tyto své závěry, že zadržené elektrody „*vykazují všechny nezbytné znaky uvedených otevřených nároků*“ a že „*mají znaky uvedené v Nároku č. 8*“, však ředitel žalovaného nijak neodůvodnil. Žalovaný zjevně neprováděl žádné jiné zkoumání zadrženého zboží než vizuální, přestože současně nijak nepopřel argumentaci žalobkyně uplatněnou v její námitce, že patent chrání vnitřní technické řešení, které není zvnějšku viditelné. V této situaci není vůbec zřejmé, na základě jakých úvah dovedl, že zadržené elektrody „*mají znaky uvedené v Nároku č. 8*“. Argumentace, že zadržené elektrody mají znaky uvedené v nároku č. 8, „*hlavně proto, že vykazují všechny nezbytné znaky uvedených otevřených nároků*“, ani nedává smysl a blíží se tautologickému zdůvodnění, že elektrody mají znaky uvedeného nároku, protože mají znaky uvedeného nároku.
68. Krom toho soud souhlasí s žalobkyní, že z napadeného rozhodnutí není ani zřejmé, jakou roli měla při posuzování hrát otázka, zda šlo o patentové nároky otevřeného či uzavřeného typu. Podstata rozdílu mezi těmito nároky tkví v tom, že u otevřeného typu může předmět určení kromě znaků uvedených v nároku zahrnovat i další znaky, aniž by to znamenalo únik z ochrany, zatímco v případě uzavřeného typu je ochrana zajištěna jen těm předmětům, které vykazují pouze a jenom kombinaci znaků uvedených v nároku (viz *Komentář k § 12.*

In: Chloupek, V., Hartvichová, K. a kol.: *Patentový zákon. Komentář*. 1. vydání. C. H. Beck, Praha 2017). Spor se vedl o to, zda zadržené zboží vykazovalo znaky chráněné předmětným patentem, nikoliv zda vykazovalo i další znaky neuvedené v nárocích.

69. Argumentace žalobkyně uplatněná v námitce ze dne 5. 12. 2017, že vnější podobnost zadržených výrobků nemůže být za této situace základem pro důvodné podezření z porušení práva duševního vlastnictví, tak nadále zůstala ve vztahu k patentu bez srozumitelně a dostatečně odůvodněné odpovědi.
70. Také ve vztahu k patentu soud v prvním rozsudku řediteli žalovaného vytkl, že nespecifikoval konkrétní rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, v němž mělo být uvedeno zboží chráněné patentem a jehož podkladem patrně byla fotodokumentace zmiňovaná žalovaným. Soud pouze na základě předloženého spisového materiálu dovodil, že se nejspíše jednalo o rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 54821/2016-550000-05, které odkazuje na dvě nepříliš ostré fotografie dvou typů elektrod osoby zúčastněné na řízení, z nichž nejsou patrné např. ani přesné rozměry těchto výrobků (viz odst. 39 prvního rozsudku). Ředitel žalovaného v napadeném rozhodnutí však znovu jen obecně konstatuje, že zboží bylo porovnáno s fotodokumentací, aniž by navzdory výhradám soudu ve vztahu k patentu specifikoval příslušné rozhodnutí, jehož obsahem, případně přílohou má tato fotodokumentace být [srov. str. 6 napadeného rozhodnutí, kde se toliko hovoří o „*existující fotodokumentaci (schematickému zobrazení), jež činí přílohou část rozhodnutí o přijetí opatření příslušného celního úřadu*“]. Soud v této souvislosti také řediteli žalovaného v prvním rozsudku vytkl, že se ani nevyjádřil k typům zadržených elektrod, což nijak v napadeném rozhodnutí nerefletoval. Přitom zadržených typů elektrod s podezřením na porušení uvedeného patentu bylo osm a, jak je uvedeno výše, na fotografiích, z nichž – zřejmě – žalovaný vycházel, jsou zachyceny jen dvě (dle popisku originální) elektrody.
71. Pokud jde o samotnou tvrzenou vnější podobnost zadrženého zboží se zbožím chráněným patentem, i zde (stejně jako v případě průmyslového vzoru výše) platí, že navzdory výhradám z prvního rozsudku se ředitel žalovaného nepokusil popsat, jak přesně byla tato tvrzená vnější podobnost u jednotlivých typů elektrod posuzována.
72. Konečně žalobkyně má též pravdu, že soud v prvním rozsudku shledal nepřezkoumatelnost rozhodnutí ze dne 11. 12. 2017 i v tom, že se ředitel žalovaného nezabýval námitkou, že zadržení zboží s odkazem na tehdy nepravomocně zrušený patent by mohlo představovat nepřiměřený zásah, a měl posoudit namítanou nedůvodnost zadržení zboží i z tohoto pohledu (viz odst. 46 prvního rozsudku). V napadeném rozhodnutí však ředitel žalovaného pouze konstatoval, že ověřil, že je patent stále platný (což ovšem nebylo nijak sporné a podstatou argumentace žalobkyně), aniž by se jakkoli vyjádřil k namítané nepřiměřenosti zadržení s odkazem na zrušení patentu.
73. Soud podotýká, že podle ustálené judikatury nelze nedostatky odůvodnění napadeného rozhodnutí zhojit ve vyjádření k žalobě (viz např. rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2008, č. j. 8 Afs 66/2008-71), což nutně platí i pro vyjádření osoby zúčastněné na řízení k žalobě, které se jeví fundovanější než vyjádření samotného žalovaného. V tomto ohledu nelze nepřipomenout poukaz soudu z prvního rozsudku na předpoklad součinnosti žalovaného a držitele práva duševního vlastnictví při opatřování potřebných informací (viz jeho odst. 39 a 44).

74. Pokud jde o argumentaci ředitele žalovaného na str. 2 napadeného rozhodnutí, že při rozhodování o zadržení zboží nebylo možné pominout předběžné opatření Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2017, č. j. 2 Nc 1045/2017-80, soud souhlasí s žalobkyní, že z napadeného rozhodnutí není zřejmé, jak vlastně ředitel žalovaného s touto skutečností naložil pro účely svého rozhodnutí a jaké konkrétní závěry z toho vyvodil. Soud podotýká, že předběžné opatření nebylo vydáno ve vztahu k žalobkyni, ale ve vztahu ke společnosti B&Bartoni, spol. s r.o., přičemž ani ve vztahu k této společnosti tato skutečnost v soudním přezkumu neobstála jako relevantní podklad pro zadržení zboží (viz blíže rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2022, č. j. 55 Af 22/2021-62, odst. 49), tím méně může obstát v řízení, v němž tato společnost nefiguruje, a zejména bez jakéhokoli vysvětlení jeho relevance.
75. Soud s ohledem na výše uvedené nedostatky odůvodnění zrušil napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., přičemž ředitel žalovaného ve výše popsanych ohledech ani nereflektoval právní názor soudu vyslovený v prvním rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 78 odst. 4 s. ř. s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení.
76. V dalším řízení se žalovaný kromě napravení výše uvedených nedostatků bude muset (také a zřejmě v první řadě) zabývat následky pravomocného zrušení patentu č. 1621052, pokud k němu skutečně došlo (což shodně tvrdí žalobkyně i osoba zúčastněná na řízení), přičemž dle žalobkyně k tomu došlo s účinky *ex tunc*.
77. Soud vycházel při svém rozhodování v této věci z podkladů obsažených ve správním spisu, jehož obsah není předmětem dokazování (srov. např. rozsudek NSS ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008-117, č. 2383/2011 Sb. NSS). S ohledem na vyslovený právní názor soud pro nadbytečnost neprovedl navržené důkazy, neboť se pro nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí nezabýval posouzením věci samé. Vysloveným právním názorem je žalovaný v dalším řízení vázán (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
78. Pokud jde o argumentaci žalobkyně, že nezákonnost rozhodnutí o námitkách proti zadržení zboží již z povahy věci nelze zhojit v dalším řízení, soud odkazuje na vypořádání této argumentace v prvním rozsudku, s nímž se ztotožňuje, a též v mezidobí vydané rozsudky NSS ze dne 27. 9. 2022, č. j. 6 Afs 149/2020-41, a Krajského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2022, č. j. 55 Af 22/2021-62 (viz jeho odst. 62 a 63).
79. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně byla ve věci plně úspěšná. Náleží jí proto náhrada nákladů řízení ve výši 11 228 Kč. Tuto částku tvoří náhrada zaplaceného soudního poplatku za podání žaloby ve výši 3 000 Kč, odměna advokáta za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a seps žaloby) dle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), po 3 100 Kč za úkon dle § 7 bodu 5 a § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu a náhrada hotových výdajů v paušální výši 300 Kč za každý z těchto úkonů právní služby dle § 13 odst. 1 a 4 advokátního tarifu. Jelikož zástupce žalobkyně je plátcem DPH, je součástí nákladů žalobkyně též náhrada této daně ve výši 1 428 Kč, kterou je její zástupce povinen odvést z odměny za zastupování a náhrady hotových výdajů (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Náhradu nákladů řízení je žalovaný povinen uhradit podle § 149 odst. 1

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, užitého na základě § 64 s. ř. s., k rukám zástupce žalobkyně, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku (§ 54 odst. 7 s. ř. s.).

80. Třetím výrokem soud rozhodl dle § 60 odst. 5 s. ř. s. tak, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladu řízení, neboť jí soud neuložil žádnou povinnost, s jejímž plněním by jí mohly náklady vzniknout.

Poučení:

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

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 nejblíže 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 18. dubna 2023

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.
předsedkyně senátu