



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobců: a) Ing. M. S.  
bytem XXX  
b) J. S.  
bytem XXX  
oba zastoupeni JUDr. Radimem Charvátém, Ph. D. LL. M., advokátem  
se sídlem Koliště 13a, Brno

proti

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

za účasti: BRENS EUROPE, a. s.  
sídlem Barákova 148/28, Plzeň,  
zastoupen Ing. Dobroslavem Musilem, patentovým zástupcem  
se sídlem Zábrdovická 11, Brno

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne XXX, č. j. XXX

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne XXX, zn. sp. XXX, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení ve výši 18 603,20 Kč do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobců JUDr. Radima Charváta, Ph. D. LL. M., advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

### Odůvodnění:

#### I. Stručné vymezení věci

1. Žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jejich rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne xxx, sp. zn. xxx, č. j. xxx (dále jen „třetí rozhodnutí Úřadu“) o částečném výmazu užitného vzoru č. XXX o názvu „XXX“ (dále jen „napadený užitný vzor“).
2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že dne 2. 1. 1997 Úřad zapsal užitný vzor, jehož vlastníky byli žalobci. Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „OZŘ“) se návrhem doručeným žalovanému dne 25. 1. 2005 domáhala podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon o užitných vzorech“) výmazu užitného vzoru s odůvodněním, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem, nebylo způsobitelné k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech (dále jen „návrh na výmaz“).
3. Úřad o návrhu na výmaz poprvé rozhodl rozhodnutím ze dne XXX, č. j. XXX, sp. zn. XXX, kterým byl napadený užitný vzor částečně vymazán z rejstříku užitných vzorů (dále jen „první rozhodnutí Úřadu“). K rozkladu žalobců bylo rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 7. 2006, č. j. R XXX, č. j. XXX (dále jen „první rozhodnutí žalovaného“), první rozhodnutí Úřadu ve výroku změněno tak, že byl napadený užitný vzor částečně vymazán, přičemž byly nároky na ochranu stanoveny ve znění uvedeném ve výroku prvního rozhodnutí žalovaného. Rozsudkem Městského soudu ze dne 24. 1. 2008, č. j. 11 Ca 273/2006-86 (dále jen „první zrušující rozsudek“), bylo první rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Soud shledal, že prvním rozhodnutím žalovaného došlo ke změně formulace prvního nároku na ochranu, přičemž změna formulace zapsaného nároku na ochranu správnímu orgánu v rámci řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru nepřisluší. Žalovaný a OZŘ proti prvnímu zrušujícímu rozsudku brojili kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008 – 153 (dále jen „první rozsudek NSS“), ve vztahu k žalovanému výrokem I. odmítl a ve vztahu k OZŘ výrokem II. zamítl.
4. Následně žalovaný rozhodnutím ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j.: XXX (dále jen „druhé rozhodnutí žalovaného“) opětovně rozhodl tak, že byl napadený užitný vzor částečně vymazán, přičemž byly nároky na ochranu stanoveny ve znění uvedeném ve výroku prvního rozhodnutí předsedy Úřadu. Rozsudkem Městského soudu ze dne 24. 1. 2008, č. j. 9 A 41/2010 – 76 (dále jen „druhý zrušující rozsudek“), bylo druhé rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Soud shledal, že návrh na výmaz předmětného užitného vzoru neobsahuje naprosto žádné věcné argumenty, které by odůvodňovaly úvodní tvrzení navrhovatele, že technické řešení podle napadeného užitného vzoru v době svého přihlášení nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný při vydání druhého rozhodnutí o rozkladu překročil rámec věcných důvodů obsažených

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

v návrhu a namísto navrhovatele sám konstruoval věcné důvody částečného výmazu užitého vzoru. Městský soud zároveň ve druhém zrušujícím rozsudku vyslovil právní názor, podle nějž poté, co předmětný užitečný vzor zanikl v důsledku uplynutí doby jeho platnosti, bylo povinností navrhovatele výmazu prokázat svůj právní zájem na jeho výmazu.

5. Žalovaný rozhodnutím ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j.: PUV XXX (dále jen „třetí rozhodnutí žalovaného“), postupoval podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, první rozhodnutí o výmazu zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.
6. Úřad následně rozhodnutím ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j. XXX (dále jen „druhé rozhodnutí Úřadu“), návrh na výmaz napadeného užitého vzoru zamítl. Druhé rozhodnutí Úřadu bylo následně k rozkladu OZŘ rozhodnutím žalovaného ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j.: XXX (dále jen „čtvrté rozhodnutí žalovaného“) podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušeno a věc byla vrácena Úřadu k novému projednání.
7. Poté Úřad svým třetím rozhodnutím podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, částečně vymazal napadený užitečný vzor z rejstříku užitných vzorů, a rozsah ochrany omezil změnou nároků způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Rozklad žalobců proti třetímu rozhodnutí Úřadu byl rozhodnutím žalovaného ze dne XXX, zn. sp. XXX, č. j. XXX (dále jen „napadené rozhodnutí“) podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítnut a třetí rozhodnutí Úřadu bylo potvrzeno.
8. Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí shledal prokázání právního zájmu OZŘ (navrhovatele výmazu) podáním ze dne 10. 3. 2017 za dostatečné s tím, že byl v návrhu na výmaz věcně zdůvodněn nedostatek novosti pro první nárok na ochranu, dále bylo věcně odůvodněno, proč napadený užitečný vzor není technickým řešením a průmyslově využitelným. Nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti věcně zdůvodněno nebylo. Z namítaných dokumentů relevantní stav techniky pro napadený užitečný vzor představují dokumenty D14 (článek Jaromíry Ježkové a Karla Petrovice „Železniční přejezdy“) a D16 (namítaný patent č. XXX „XXX“, dále jen „namítaný patent“). Pro hodnocení předmětu ochrany z hlediska novosti a míry tvůrčí úrovně jsou relevantní znaky technické povahy. Žalovaný se ztotožnil se závěrem Úřadu, že dokument D14 není na závadu novosti nezávislého nároku 1, a tedy ani závislých nároků 2 až 4 napadeného užitého vzoru, protože tyto nároky přebírají všechny znaky nároku 1. Pokud jde o dokument D16, ve význakové části nezávislého nároku D16 nefiguruje žádný technický znak, nýbrž pouze dává za určitých podmínek či předpokladů do vzájemných poměrů jednotlivé parametry. Tyto vzájemné poměry musí platit zcela univerzálně, nemají tedy žádný účinek a je nutno považovat je za netechnické znaky. V souladu s Úřadem uzavřel, že všechny tyto varianty (poměrů) jsou předuvedněny namítaným dokumentem D16 a řešení podle nezávislého nároku 1 napadeného užitého vzoru tak nelze považovat za nové.
9. Pokud jde o rozkladové námitky žalobců ohledně výkladu parametrů V1 a V2, žalovaný podrobně rozvedl, že parametry V1, V2 nejsou v napadeném užitém vzoru přesně definovány. Jsou definovány nejméně třemi různými způsoby, souvislost s úklonem kolejnice je vyjádřena pouze v jednom z těchto způsobů. OZŘ převzala svou definici parametrů V1, V2 přímo z terminologie uvedené v užitém vzoru, nelze tak přisvědčit tvrzení majitelů napadeného užitého vzoru, že provedla změnu definice tohoto stěžejního

znaku a Úřad ji přijal. Definice parametrů V1 a V2 provedená žalobci v rozkladu neodpovídá definici v nároku 1, v němž tyto parametry (průměrná výška příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech) zahrnují množné číslo, zatímco v rozkladu je v jednotném čísle. Není zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice nebo o průměrnou výšku kolejnice při jednom daném úklonu v rámci délky určitého úseku koleje. Takto nejednoznačná definice parametrů V1, V2 rozkladu nemůže sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 od řešení z dokumentu D16 (které není omezeno žádným úklonem kolejnice). Z definic parametrů V1, V2 nelze seznat, že by v případě parametrů V1, V2 mělo jít o průměrnou výšku kolejnice při jejích úklonech 1:20 a 1:40, ani to, že by měly být dílce zádlažby uspořádány k poloze kolejnice, která se na železničním svršku nevyskytuje. Závěrem žalovaný provedl výklad pojmu novosti. Uzavřel, že úřad nepochybil, když uvedl, že v namítaném dokumentu D16 je obsažena explicitně či implicitně kombinace všech znaků uvedených v nezávislém právním nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, a že řešení podle nároku 1 nelze považovat za nové. Nedošlo k bezvýhradnému přejímání argumentů OZŘ. Návrh na výmaz nebyl Úřadem doplňován, neboť již v návrhu na výmaz byl nedostatek novosti věcně odůvodněn včetně označení relevantních důkazů. Závislé nároky na ochranu, tj. nároky 2, 3, 4 napadeného užitného vzoru, je nutné považovat za nové ve vztahu k dokumentu D16. Správně došlo k přesunutí částí prvního nároku na ochranu do předvýznamové části nových nezávislých nároků 1, 2 na ochranu.

## II. Obsah žaloby

10. V *prvním žalobním bodě* žalobci namítali absenci právního zájmu OZŘ na výmazu napadeného užitného vzoru. Odkázali na § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech a uvedli, že výmaz užitného vzoru lze provést i po jeho zániku, avšak pouze tehdy, prokáže-li navrhovatel výmazu právní zájem. V daném případě užitný vzor zanikl uplynutím doby jeho platnosti dne 12. 11. 2006. OZŘ podala návrh na výmaz dne 25. 1. 2005, tj. v době platnosti užitného vzoru. Právní zájem tehdy prokazovat nemusela. Ve druhém zrušujícím rozsudku však soud jednoznačně dovedl povinnost OZŘ prokázat svůj právní zájem na výmazu užitného vzoru po uplynutí jeho platnosti. Žalobci mají za to, že z dikce § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech vyplývá, že žalovaný musí mít v okamžiku rozhodnutí o výmazu užitného vzoru vždy postaveno na jisto, zda právní zájem navrhovateli svědčí. Nesmí tedy bez existence právního zájmu navrhovatele užitný vzor vymazat, přičemž je nerozhodné, kolikrát před tím o výmazu téhož užitného vzoru rozhodoval.
11. Od údajného prokázání právního zájmu OZŘ (podání ze dne 10. 3. 2017) uběhlo více než 4,5 roku. Žaloba OZŘ proti žalobcům o náhradu škody 15 000 000 Kč z titulu zrušeného předběžného opatření byla zamítnuta. Soudní řízení na náhradu škody v souvislosti s předběžným opatřením iniciovala OZŘ. To, že neprokázala vznik jakékoli škody a byla tak v souladu s občanským soudním řádem nucena hradit náklady soudního řízení, je pouze následek jejího plného neúspěchu v tomto řízení, na což výsledek řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru neměl a nemůže mít sebemenší vliv. Z této skutečnosti tak právní zájem na výmazu užitného vzoru neplyne. Žalobci zahájili jedno soudní řízení na zdržení se užívání technického řešení spadajícího do předmětu ochrany užitného vzoru, tuto žalobu však vzali po uplynutí ochrany tohoto užitného vzoru zpět a soud o ní tudíž meritorně nerozhodl. Jiné řízení (soudní či správní), které by záviselo na výsledku výmazového řízení, v současnosti není zahájeno. Tvzení OZŘ ohledně újmy na dobrém jméně jsou spekulativní, nepodložená žádnými relevantními důkazy. I kdyby nějaká majetková práva OZŘ existovala, jsou již

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

dávno promlčena, a běh času j nutné zohlednit i u těch práv, která s nepromlčují. První soudní spor mezi OZŘ a žalobci skončil pravomocně před 15 lety, druhý a zároveň poslední před více než 8 lety. Žalobci jsou proto přesvědčení, že OZŘ nesvědčí právní zájem na výmazu užitého vzoru zaniklého již více než 15 let a žalovaný pochybil, když jej shledal za prokázaný.

12. Ve *druhém žalobním bodě* žalobci namítali nesprávné posouzení novosti užitého vzoru.
13. Namítli, že v předchozích třech rozhodnutích žalovaný uváděl, že dokument D16 není překážkou novosti napadeného užitého vzoru, neboť v něm není zobrazeno technické řešení hlavního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru. Následně žalovaný svůj názor otočil a v dokumentu D16 překážku novosti shledal, aniž by řádně a přesvědčivě zdůvodnil, proč tak učinil.
14. Dále brojili proti závěru žalovaného, že jsou parametry výšek V1 a V2 kolejnic definovány nejméně třemi různými způsoby. Žalovaný nesprávně uzavřel, že v druhém (závislém) nároku na ochranu byly parametry V1 a V2 definovány jinak než v hlavním nároku na ochranu, což je v rozporu s principem definice nároků. Také je to v rozporu s konstatováním žalovaného, že se ztotožnil se závěrem uvedeným v prvostupňovém rozhodnutí, že závislé nároky přebírají všechny znaky nároku 1. Z logiky věci nemohou být v druhém nároku na ochranu tyto hodnoty definovány jinak než v nároku hlavním, jelikož druhý nárok na ochranu je na tom prvním závislý. V druhém nároku není parametr V1 a V2 definován, je zde specifikováno stanovení velikostí podložek (13) a elastických vložek (12) v závislosti na velikosti vzdálenosti (V1, V2) referenčního bodu B a spodní úrovně hran pat kolejnic, což odpovídá definici v hlavním nároku a obrázkům. Pokud by byla pravda to, co žalovaný ve svém nynějším hodnocení definice výše V1 a V2 uvádí, jednalo by se o nejednotnost a zjevné formální vady nárokového řešení a žalovaný by pochybil již při zápisu tohoto užitého vzoru do rejstříku.
15. Podle žalobců žalovaný také nesprávně uzavřel, že parametr výšek V1 a V2 je definován v prvním odstavci na straně 4 užitého vzoru, kde je ve skutečnosti definována závislost hodnoty úrovně X a Y nosníků na výšce V1 a V2 kolejnic 2. Jakým způsobem je zde údajně definován parametr V1 a V2 kolejnice, žalovaný nevysvětlil. Je nutné posuzovat parametry výšek V1 a V2 v kontextu hlavního nároku a celého příkladného provedení, kdy je v předchozím odstavci uvedeno, že hodnota úrovně úložných ploch X a Y nosníků je pro příslušný typ kolejnice a její úklony 1:20 a 1:40 konstantní. Pokud je hodnota X a Y konstantní, musí být i hodnota výšky V1 a V2 pro oba úklony konstantní, tj. zprůměrovaná z obou krajních hodnot. Taktéž poukázali na svou dřívější rozkladovou námitku a uvedli, že stěžejní znak hlavního nároku, tj. výšky V1 a V2 kolejnic, na kterých je přejezdová konstrukce uložena, jsou v hlavním nároku definovány jako průměrná výška příslušného typu těchto kolejnic při jejich daných úklonech. Jelikož zde není zřejmé, mezi kterými body se tato výška nachází, je třeba v souladu s ustálenou praxí použití i obrázky, ze kterých vyplývá, že se jedná o vzdálenost mezi referenčním bodem B a spodní úrovní hran pat kolejnic v kolmém průmětu do vertikální plochy panelu, přičemž výšky V1 a V2 jsou průměrnou výškou příslušného typu kolejnic, na kterých je přejezdová konstrukce uložena, při jejich daných úklonech.

16. Dále brojili proti tvrzení žalovaného, že žalobci formální úpravou změnili definici hlavního nároku tak, že teprve z této bylo zřejmé, že se jednalo o uspořádání k průměrné výšce kolejnice při dvou různých úklonech, zatímco z hlavního nároku, který byl v množném čísle, toto nevyplývalo. Dle žalobců tak žalovaný jinými slovy uvedl, že tato formální úprava hlavního nároku odpovídá podstatě užitného vzoru. Následně také uvedl, že úprava neměla oporu ani v popisu a ani nárocích na ochranu, čímž si protiřečil. Žalobci si byli jisti tím, že definovali parametry V1 a V2 ve formální úpravě (byť v jednotném čísle) správně a v souladu s definicí těchto znaků v hlavním nároku užitného vzoru a jeho popisu. Žalovaným prezentovaný nárok žalobců na ochranu by nekorespondoval s popisem technického řešení napadeného užitného vzoru.
17. Následně žalobci popsali technické řešení dle užitného vzoru a jeho hlavní nárok. Poukázali na to, že konstrukce je uložena na dvou protilehlých kolejnicích, tudíž bylo správné v hlavním nároku užitného vzoru použít u kolejnic množného čísla. Uvedli, že průměrná výška se pro daný typ kolejnic, na nichž byla základňová konstrukce uložená, určila z daných úklonů 1:20 a 1:40 (či jiných normou nebo předpisem definovaných, pokud to lze). Žalovaný však průměrnou výšku hlavního nároku vykládal jako průměrnou výšku při daném konkrétním úklonu kolejnic. Pokud by bylo pravdivé tvrzení žalovaného, že z definice průměrné výšky kolejnice v hlavním nároku není zřejmé, zda se jedná o průměrnou hodnotu stanovenou z alespoň dvou daných úklonů nebo z jakýchkoli rozměrových odchylek při daném konkrétním úklonu těchto kolejnic, musel by žalovaný při výkladu použít alespoň popis technického řešení v užitném vzoru, což neudělal. Žalovaný tento argument žalobců soustavně ignoruje. Výkladem žalovaného by byla vytvořena konstrukce koncipovaná nejen k typu kolejnic, na nichž spočívala, ale také k jejich konkrétnímu danému úklonu. Nebyl by redukován počet nosníků pouze s ohledem na typ kolejnice bez ohledu na jejich úklon. Přistoupení na výklad žalovaného by znamenalo, že hodnoty X a Y by nebyly konstantní, pro každý úklon by byly jiné. Výklad žalovaného neodpovídá ani znění hlavního nároku ani popisu technického řešení, na rozdíl od argumentace předkládané žalobci v průběhu celého dosavadního šestnáctiletého výmazového řízení.
18. Žalobci uzavřeli, že technické řešení napadeného užitného vzoru tedy nebylo obsaženo v namítaných dokumentech D14 a D16 explicitně ani implicitně. Z namítaných materiálů nikde nevyplývalo, že by v nich bylo technické řešení uspořádané nezávisle na úklonu, nebo že by byly výšky X a Y úložných ploch nosníků pro dva různé definované úklony konstantní. Teprve toto by bylo možné považovat za implicitní obsažení technického řešení dle hlavního nároku, teprve tyto informace by mohly implicitně definovat uspořádání k průměrné výšce dvou kolejnic při jejich daných úklonech. V případě, kdy by mělo být technické řešení implicitně definováno v namítaných dokumentech, by OZŘ musela prokázat, že uvedené indicie nevyhnutelně vedou k řešení v užitném vzoru a neexistuje jiné možné uspořádání, které by odpovídalo údajům v namítaných materiálech.
19. Ve *třetím žalobním bodě* namítli, že žalovaný překážku novosti užitného vzoru nepřípustně posuzoval nad rámec návrhu na výmaz a postupoval tak v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, kterou městský soud již shrnul ve druhém zrušujícím rozsudku. Z této judikatury (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009 – 112; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 – 59; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2001 – 100) zároveň žalobci

rozsáhle citovali. Poté poukázali na přísnou koncentrační zásadu, zakotvenou v § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech.

20. Uvedli, že OZŘ v návrhu na výmaz zdůvodňuje pouze to, že jí označené znaky b), c), e), f), což jsou jednotlivé vzorce uvedené v hlavním nároku užitného vzoru, obecně platí a je proto možné je použít i v namítaných materiálech D14 a D16. Jelikož se jedná o znaky netechnické, jak v rozhodnutí konstatuje žalovaný, není možné je použít jako námitku pro hodnocení novosti hlavním nárokem chráněného technického řešení (užitného vzoru), poněvadž, jak také žalovaný uvedl na str. 39 rozhodnutí, z hlediska novosti jsou relevantní znaky technické povahy. Jediné dva technické znaky hlavního nároku napadeného užitného vzoru jsou OZŘ označené znaky a), d). V návrhu na výmaz se OZŘ těmito znaky vůbec nezabývá a pokud je přece jen zmíní, tak ve znění, které neodpovídá skutečnému znění těchto znaků v hlavním nároku, na což žalobci poukázali v rozkladu.
21. OZŘ v návrhu na výmaz uvádí, že hodnoty V1 a V2 jsou jakousi průměrnou výškou kolejnic a žalovaný tuto změnu definice hlavního nároku přes námitky žalobců převzal. K tomu žalobci poukázali na konkrétní argumentaci žalovaného v rozhodnutí a měli za to, že pokud by se OZŘ zabývala především technickými znaky, nikdy by nemohla dospět k závěrům, jež prezentuje. Jelikož se v návrhu na výmaz vůbec nezabývala technickými znaky hlavního nároku, nebylo možné na základě takového návrhu na výmaz napadený užitný vzor vymazat.
22. Dále žalobci tvrdili, že v posledních dvou rozhodnutích ve výmazovém řízení šel Úřad a žalovaný zjevně při posuzování novosti technického řešení dle hlavního nároku nad rámec návrhu na výmaz, jelikož na rozdíl od OZŘ hodnotí i technické znaky hlavního nároku, které doplňují svým výkladem rozsahu ochrany, který však, obdobně jako jedna zmínka uvedená v návrhu na výmaz, neodpovídá skutečnému znění těchto technických znaků v hlavním nároku. Argumenty žalobců pak žalovaný zcela pomíjí, ačkoli je jeho povinností náležitě posoudit všechny argumenty předložené oběma účastníky správního řízení a logicky zdůvodnit, proč se přiklonil k argumentům jedné strany a argumenty druhé strany odmítl. Pokud žalovaný některé argumenty žalobců posoudil, jsou jeho závěry vágní, bez logického odůvodnění, a to s cílem užitný vzor vymazat, byť jen částečně.
23. Žalobci žádali, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

### III. Vyjádření žalovaného

24. K *prvnímu žalobnímu bodu* žalovaný odkázal na napadené rozhodnutí a uvedl, že zdůvodnění právního zájmu OZŘ, učiněné v podání doručeném dne 10. 3. 2017, považuje za dostatečné. OZŘ naléhavý právní zájem odůvodnila potřebou dosažení přiměřené satisfakce za újmu a ztrátu na dobrém jménu, které utrpěla dlouhotrvajícím a soudním sporem s žalobci, v němž nebyla úspěšná. Naléhavý právní zájem nebylo třeba znovu prokazovat, neboť řízení, v němž byl poprvé tvrzen, nebylo dosud ukončeno. V rozkladu ze dne 4. 1. 2021 žalobci absenci naléhavého právního zájmu ani nenamítali.
25. Pokud jde o *druhý žalobní bod*, žalovaný nesouhlasil s argumenty ohledně nedostatečného odůvodnění změny právního názoru ohledně novosti užitného vzoru ve vztahu k dokumentu D16. Jak ve třetím rozhodnutí Úřadu, tak v napadeném rozhodnutí, je řádně

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

a podrobně zdůvodněno, proč je dokument D16 na překážku novosti prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru.

26. Dále nesouhlasil s tvrzením, že provedl nesprávný výklad nároku na ochranu. Znak V1 a V2 byly na různých místech napadeného užitého vzoru opatřeny různými názvy (byť pojem „definovaný“ nebyl zvolen nejlépe), stejně tak byly opatřeny různými názvy jak v nezávislém nároku 1, tak v závislém nároku 2. V tom nelze spatřovat, že by si žalovaný protiřekl.
27. Podotknul, že nejednotná terminologie nezpůsobuje nejednotnost přihlašovaného technického řešení. Žalovaný neměl při zápisu užitého vzoru povinnost zkoumat, zda užitný vzor splňoval předepsané zákonné náležitosti, pouze se zabýval otázkou, zda nebyl zjevně v rozporu s § 2, § 3 a § 5 zákona o užitečných vzorech. Žalovaný této své zákonné povinnosti v případě zápisu užitého napadeného vzoru do rejstříku dostál.
28. Pokud jde o otázku formální úpravy nároku převedením znaků V1 a V2 do jednotného čísla, žalovaný konstatoval, že taková úprava nemá oporu v popisu a ani v nárocích na ochranu užitého vzoru, v němž je tento znak uveden v množném čísle. Z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by taková úprava odpovídala podstatě posuzovaného užitého vzoru. K tomu odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005, č. j. 7 A 105/2002 – 63, a ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008 – 153, a uvedl, že v řízení o výmazu užitého vzoru má přihlašovatel prostor pro obranu proti vymazání, avšak rozsah jeho argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitého vzoru. Žalobci nebyli oprávněni uvádět jiné, nové skutečnosti a činit návrhy týkající se vlastní přihlášky užitého vzoru.
29. Dále uvedl, že definice znaků V1, V2 v prvním nároku na ochranu není způsobilá odlišit nárokováné řešení od řešení z dokumentu D16. Řešení podle dokumentu D16 není omezeno žádným úklonem kolejnice. Pro výklad prvního nároku byly použity popis i výkresy (viz. strana 39 až 41 napadeného rozhodnutí a strana 23 až 28 třetího rozhodnutí Úřadu). Použití popisu pro výklad znaků V1 a V2 v tomto směru nepomáhá, neboť na různých místech popisu jsou tyto znaky nazývány různě, souvislost s úklonem je zmíněna jen u některých z těchto znaků. K tvrzení žalobců, že některé náležitosti popisu (příkladné provedení v posledním odstavci na str. 3 popisu) podporují jejich výklad znaků V1 a V2, žalovaný uvedl, že jiné náležitosti popisu (příkladné provedení na str. 4 popisu) souvislost s úklonem kolejnice neobsahují. Pro rozsah ochrany je skutečně určující znění nároků na ochranu a nelze ho omezit na jedno konkrétní příkladné provedení technického řešení uvedené v popisu nebo na výkresech (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 – 254). Dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009, a uvedl, že novost technického řešení, tedy jednoznačná odlišnost od stavu techniky, vyžaduje zřetelnou odlišnost od existujících technických řešení. Nelze připustit, aby se jinakost domněle nového řešení vyjevila teprve po hlubokém a dlouhodobém zkoumání.
30. K námitce žalobců, že technické řešení dle nároku 1 v dokumentech D14 a D16 není obsaženo explicitně ani implicitně, žalovaný odkázal na napadené rozhodnutí, v němž bylo věcně odůvodněno, že řešení dle nároku 1 je implicitně obsaženo v dokumentu D16. OZŘ již v návrhu na výmaz uvedla, že řešení dle prvního nároku na ochranu bylo obsaženo v dokumentu D16. Žalovaný tedy nijak za OZŘ nekonstruoval důvody či argumentaci. Pro

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

rozsah ochrany je skutečně určující znění nároku na ochranu a nárok 1 neobsahuje skutečnosti uváděné žalobci, jako uspořádání technického řešení nezávisle na úklonu kolejnice, nebo konstantní výšky X a Y pro dva různé definované úklony. Pro rozsah ochrany není rozhodné to, které vlastnosti jsou v přihlášce zdůrazňovány a do jaké míry, nýbrž to, jaké vlastnosti jsou z nároků s přihlédnutím k popisu a výkresům patrné (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014-62, který je dle žalovaného aplikovatelný i na oblast užitných vzorů).

31. Pokud jde o *třetí žalobní bod* ohledně nepřípustného posuzování překážky novosti nad rámec návrhu na výmaz, žalovaný uvedl, že OZŘ se v návrhu na výmaz zabývala veškerými znaky a) až f), tedy také znaky a), d). Ohledně změny definice jednotlivých znaků OZŘ žalovaný odkázal na str. 44 napadeného rozhodnutí. Dále odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2017, č. j. 8 A 47/ 2014, resp. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, a citoval z nich. Uvedl, že pokud žalovaný doplnil důvod pro výmaz uvedený v návrhu na zrušení vlastní dílčí argumentací, tato skutečnost nepředstavuje nepřípustné konstruování důvodů nad rámec návrhu na výmaz. V návrhu na výmaz byl důvod pro výmaz uveden a věcně odůvodněn (nenovost prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru), a rovněž k němu byly označeny důkazní prostředky (zejména dokument D16), citované na podporu tohoto důvodu. Důvody pro výmaz ani příslušné důkazy přitom nebyly měněny.
32. Žalovaný konečně nesouhlasil ani s tím, že se nevypořádal se všemi argumenty žalobců, a odkázal na str. 43 – 50 napadeného rozhodnutí. Pokud jde o tvrzení žalobců ohledně cíle a snahy žalovaného za každou cenu vymazat napadený užitný vzor, uvedl, že existují prostředky, jak se případnému zneužití pravomoci bránit (podání stížnosti, vyloučení oprávněné úřední osoby apod.). Žádný z těchto prostředků však žalobci v řízení před žalovaným neuplatnili.
33. Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

#### IV. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

34. OZŘ se ve věci nevyjádřila.

#### V. Posouzení věci Městským soudem

35. Soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání, a to v souladu s ustanovením § 51 s. ř. s., neboť účastníci řízení takový postup akceptovali. Soud neprovedl důkazy, navržené žalobci, neboť převážná většina z nich je součástí správního spisu, z něhož při posuzování věci vychází, v ostatním soudu postačuje pro zodpovězení právní otázky zmíněný spisový materiál, provedení důkazů by tak bylo nadbytečné.
36. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou uplatněných bodů, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že je žaloba důvodná.
37. Soud ze správního spisu zjistil tyto podstatné skutečnosti:

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

38. Užitený vzor „XXX“, číslo dokumentu XXX, byl přihlášen žalobci dne XXX. Z dokumentu „XXX“ ze dne XXX (dokument číslo 18 správního spisu), je patrné, že platnost zápisu užitečného vzoru byla prodloužena do XXX.
39. Namítaný patent č. XXX „XXX“, byl přihlášen dne XXX. Přihláška byla následně zveřejněna dne XXX.
40. Posuzovaný návrh na výmaz napadeného užitečného vzoru byl Úřadu doručen dne 26. 1. 2005. Podáním ze dne 10. 3. 2017 byl doplněn o důvody k prokázání právního zájmu na výmazu.
41. Soud vyšel z následující právní úpravy:
42. Podle § 2 zákona o užitečných vzorech *technickými řešeními podle tohoto zákona nejsou zejména: a) objevy, vědecké teorie a matematické metody, b) pouhé vnější úpravy výrobků, c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, d) programy počítačů, e) pouhé uvedení informace.*
43. Podle § 3 zákona o užitečných vzorech *užitečnými vzory nelze chránit a) technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky, b) odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály, c) způsoby výroby nebo pracovní činnosti.*
44. Podle § 4 odst. 1 zákona o užitečných vzorech *technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.*
45. Podle § 5 zákona o užitečných vzorech *technické řešení je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti.*
46. Podle § 11 odst. 1 zákona o užitečných vzorech *splňuje-li přihláška podmínky stanovené v § 8 a není-li její předmět zjevně v rozporu s § 2, 3 a 5, zapíše Úřad užitečný vzor do rejstříku.*
47. Podle § 17 odst. 4 zákona o užitečných vzorech *výmaz užitečného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitečného vzoru (§ 16), prokáže-li návrhovatel právní zájem.*
48. Podle § 18 odst. 2 zákona o užitečných vzorech *návrh na výmaz užitečného 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.*
49. Soud o žalobě uvažil takto:
50. V první řadě soud připomíná, že podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu soudy nemusí nutně reagovat na každý dílčí argument uvedený v žalobě. Jejich úkolem je vypořádat se s obsahem a smyslem žalobní argumentace (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2014 č. j. 7 As 126/2013-19). Podstatné je, aby správní soud v odůvodnění rozhodnutí postihl všechny stěžejní námitky účastníka řízení, což může v některých případech konzumovat i reakce na některé dílčí a související námitky (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2014 č. j. 7 Afs 85/2013-33).

51. Podstatou *prvního žalobního bodu* je neprokázání právního zájmu osoby zúčastněné na řízení na výmazu užitého vzoru. K otázce nutnosti prokázat právní zájem se zdejší soud vyjádřil v odůvodnění druhého zrušujícího rozsudku (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2014, č.j. 9 A 41/2010 – 76), jímž bylo zrušeno druhé rozhodnutí žalovaného. Zdejší soud ve druhém zrušujícím rozsudku konkrétně uvedl *„že poté, co předmětný užitiný vzor zanikl v důsledku uplynutí doby jeho platnosti, bylo povinností navrhovatele výmazu prokázat svůj právní zájem na jeho výmazu.“*
52. Soud dále poukazuje na § 76 odst. 5 s. ř. s, podle něž právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo v rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Zároveň je však nutno dbát na právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.05.2016, č. j. 1 Azs 31/2016 – 36, podle něž *„Výjimkou z povinnosti správního orgánu řídit se závazným právním názorem vysloveným ve zrušujícím rozsudku krajského soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.) je situace, kdy byl tento právní názor v mezidobí (ke dni nového rozhodování žalovaného správního orgánu) překonán judikaturou Nejvyššího správního soudu.“*
53. V daném případě tato situace nastala, a právní názor zdejšího soudu vyjádřený ve druhém zrušujícím rozsudku byl ke dni nového rozhodování správního orgánu judikaturou Nejvyššího správního soudu postupně překonán. Nejprve Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26. 2. 2015, č. j. 10 As 112/2014-58, uzavřel, že *„zásada koncentrace řízení bezezbytku dopadá i na tvrzení a důkazní návrhy týkající se právního zájmu navrhovatele. Nejvyšší správní soud tudíž ve shodě s městským soudem uvádí, že [a]rgumentace navrhovatele o existenci jeho právního zájmu na výmazu napadeného užitého vzoru je součástí věcného odůvodnění návrhu na výmaz užitého vzoru, a tudíž je nezbytné, aby byla kompletně formulována již v návrhu na výmaz; k jakémukoli jejímu pozdějšímu doplňování nemůže správní orgán přihlížet. Totéž platí i pro důkazní prostředky, které má navrhovatel za účelem prokázání uvedené argumentace Úřadu předložit.“*
54. Na tento závěr následně navázal šestý senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 12. 4. 2018, č. j. 6 As 218/2017-51, a uvedl, že *„pokud je návrh na výmaz podán v době platnosti užitého vzoru, může návrh podat kdokoli i bez prokázání právního zájmu. Výklad nastíněný stěžovatelem by mohl vést k absurdním důsledkům za situace, kdy v průběhu řízení o návrhu na výmaz užitiný vzor zanikne uplynutím doby platnosti. V takovém případě by původně perfektní návrh začal pouze v důsledku uplynutí času vykazovat nedostatky aktivní věcné legitimace (neprokázání právního zájmu), které by z důvodu přísné koncentrační zásady byly neodstranitelné. Návrh na výmaz by tak musel být z těchto důvodů zamítnut. Navrhovatel by nadto nemohl před podáním návrhu vědět, zda je v návrhu třeba prokazovat právní zájem na výmazu užitého vzoru, jelikož tato okolnost by závisela na délce řízení před žalovaným, resp. na tom, zda by žalovaný stihl o návrhu rozhodnout dříve, než uplyne doba platnosti užitého vzoru. (...) Nejvyšší správní soud tedy ve shodě s městským soudem i žalovaným zastává názor, že navrhovatel výmazu užitého vzoru nemusí v návrhu prokazovat právní zájem, pokud je užitiný vzor v platnosti v době podání návrhu.“*
55. V nyní projednávané věci byl návrh OZŘ na výmaz užitého vzoru podán u žalovaného dne 25. 1. 2005, přičemž napadený užitiný vzor zanikl dne 12. 11. 2006 uplynutím doby platnosti ve smyslu § 16 písm. a) zákona o užitných vzorech. Ke dni podání návrhu na výmaz byl tudíž napadený užitiný vzor stále v platnosti. Napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

8. 2021, ke dni rozhodování žalovaného proto byl právní názor obsažený druhém zrušujícím rozsudku překonán judikaturou Nejvyššího správního soudu (ze dne 12. 4. 2018). OZŘ proto není v daném řízení povinná prokazovat právní zájem na výmazu napadeného užitného vzoru, na což ostatně žalovaný správně poukázal na str. 36 napadeného rozhodnutí. Soud podotýká, že s ohledem na přísnou zásadu koncentrace a na vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu, neměly správní orgány k podání ze dne 10. 3. 2017, jímž OZŘ doplnila návrh na výmaz o důvody k prokázání právního zájmu na výmazu, přihlížet. Jelikož však taková vada řízení nemohla mít za následek nezákonnost rozhodnutí o věci samé, nevedla soud ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí.

56. Námitka není důvodná.

57. Následně se soud s ohledem na logickou návaznost jednotlivých argumentů zabýval *třetím žalobním bodem*.

58. Soud předesílá, že s argumentací účastníka se správní orgány mohou vypořádat také tak, že prezentují v odůvodnění právní názor odlišný od názoru účastníka řízení, pakliže zdůvodnění tohoto názoru poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí. Tím jsou minimálně *implicitae* vypořádány i námitky účastníka, absence odpovědi na jednotlivé námitky účastníka v odůvodnění rozhodnutí bez dalšího nezpůsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Podstatné je, aby se správní orgán vypořádal se všemi základními námitkami (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2015, č. j. 6 As 152/2014 – 78). Vycházející z uvedeného dospěl soud k závěru, že žalovaný zásadní námitky žalobců ve správním řízení nepominul.

59. Pokud jde o žalobci namítané nepřipustné posuzování překážky novosti užitného vzoru nad rámec návrhu na výmaz, zdejší soud v prvé řadě uvádí, že městský soud již v odůvodnění druhého zrušujícího rozsudku uzavřel, že „*pro rozhodnutí Úřadu o návrhu na výmaz užitného vzoru je odůvodnění tohoto návrhu naprosto zásadní, neboť pouze v jeho rámci, tj. na základě skutkových a právních důvodů, pro které měl být užitný vzor podle přesvědčení navrhovatele z rejstříku vymazán, může Úřad v dané věci rozhodnout. (...) Tvzení obsahující věcné důvody výmazu musí být v návrhu vždy uvedena (jak již bylo konstatováno shora, obsahem návrhu na výmaz užitného vzoru musí být kompletní argumentace navrhovatele, proč má být užitný vzor z rejstříku vymazán); tato tvrzení nelze teprve následně dovozovat z jednotlivých důkazních prostředků, které navrhovatel k návrhu připojil a už vůbec tak není oprávněn činit namísto navrhovatele správní orgán.*“

60. Zároveň však soud uvádí, že druhý zrušující rozsudek je tak nutno vykládat v souladu s pozdější judikaturou Nejvyššího správního soudu (srov. výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.05.2016, č. j. 1 Azs 31/2016 – 3). Soud tak přisvědčuje poukazu žalovaného na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, který je novějšího data, oproti druhému zrušujícímu rozsudku, a podle nějž „*Nejvyšší správní soud se plně ztotožňuje se svou analogickou judikaturou týkající se užitných vzorů, na kterou stěžovatel poukazuje a podle níž žalovaný nemůže v řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru nad rámec návrhu konstruovat vlastní důvody výmazu (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008 - 153, nebo ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2011 - 100). Taktéž v řízení o návrhu na zrušení patentu je žalovaný vázán návrhem a v něm uplatněnými důvody. Nejsou-li důvody návrhu dostatečné, musí jej zamítnout. Výše*

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

*uvedené pravidlo ovšem nelze absurdně rozšiřovat až do té míry, že by žalovaný nemohl ve svém rozhodnutí vyslovit žádnou úvahu, která nebyla uplatněna taktéž v návrhu. Žalovaný může uplatnit jakoukoliv argumentaci podporující důvody pro zrušení patentu, které byly uplatněny v návrhu. V takovém případě nikterak nepřekračuje své pravomoci.*“ Vázanost skutkovými a právními důvody uvedenými v návrhu tedy nelze chápat jako povinnost držet se úzkostlivě a zrcadlově každého slova uvedeného v návrhu. Není přitom jediného důvodu, proč by tento závěr (byť vyslovený za užití analogie v řízení týkajícím se návrhu zrušení patentu, avšak právě na základě judikatury týkající užitečných vzorů) neplatil pro řízení o návrhu na výmaz užitečného vzoru. Aplikováno na posuzovaný případ, správní orgány mohly užít při posuzování návrhu na výmaz užitečného vzoru vlastní úvahu, která nebyla uplatněna v návrhu, avšak za podmínky, že touto úvahou nepřekročí rámec přezkumu napadeného užitečného vzoru vymezený návrhem na výmaz užitečného vzoru, a to jak z hlediska důvodů skutkových, tak právních.

61. V daném případě z návrhu OZŘ na výmaz napadeného užitečného vzoru ze dne 24. 1. 2005 vyplývá, že jej podává z důvodu § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitečných vzorech, neboť technické řešení podle napadeného užitečného vzoru nebylo v době svého přihlášení schopno ochrany užitečným vzorem podle § 1 zákona o užitečných vzorech, protože nebylo nové a/nebo nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Zároveň uvedla, že nárok 1 napadeného užitečného vzoru není technickým řešením a není průmyslově využitelný. Jako důkaz označila namítaný patent, a na základě podrobné argumentace technického charakteru uvedla důvody, pro které jsou veškeré znaky předvýznamové části i významové části nároku 1 patrné z namítaného patentu (dokument D16). Zároveň poukázala na skutečnost, že již před podáním přihlášky napadeného užitečného vzoru byly podle namítaného patentu postaveny dva železniční přejezdy, na nichž je řešení podle napadeného užitečného vzoru použito (což dokazovala dokumentem D14).
62. Výše uvedenými tvrzeními o důvodech, pro které by měl být užitečný vzor podle přesvědčení OZŘ z rejstříku vymazán, a označenými důkazy, tak OZŘ vymezila předmět řízení o výmazu užitečného vzoru, jež nelze v tomto řízení překročit. Městský soud již v odůvodnění druhého zrušujícího rozsudku uzavřel, že návrh na výmaz neobsahuje naprosto žádné věcné argumenty, které by odůvodňovaly tvrzení, že technické řešení podle napadeného užitečného vzoru v době svého přihlášení nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Pokud jde o zbylé důvody uvedené v návrhu na výmaz, soud k tomu dále doplňuje, že v daném OZŘ uvedla a detailně věcně odůvodnila, proč dle jejího názoru napadený užitečný vzor nenaplňuje znak novosti, když již bylo dané řešení zcela předzveřejněno namítaným patentem, na který odkázala. Dále uvedla, že napadený užitečný vzor není technickým řešením a není průmyslově využitelný (byť tuto argumentaci podpořila toliko odkazem na „výše uvedené“ a tvrzením, že „znaky nezávislého nároku 1 platí za všech okolností“ a že neplní v napadeném užitečném vzoru definovaný cíl technického řešení).
63. Soud se vešel na závěr žalovaného, podle nějž není pravdivé tvrzení žalobců, že se OZŘ v návrhu na výmaz technickými znaky napadeného užitečného vzoru a), d) nezabývá, neboť ta v návrhu na výmaz výslovně uvedla, že v případě namítaného patentu pro první soustavu vnitřních záďlažbových desek platí znaky a), c) a zároveň pro soustavu vnějších záďlažbových desek platí znaky d), f), k čemuž předložila důkaz v podobě dokumentu D16. Následně OZŘ ve svém návrhu na výmaz zopakovala, že z namítaného patentu jsou patrné všechny znaky předvýznamové části i významové části nároku 1.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

64. Lze proto uzavřít, že správní orgány mohly užít vlastní úvahu, a to za podmínky, že touto vlastní úvahou nepřekročily výše uvedený rámec přezkumu napadeného užitného vzoru vymezený návrhem na výmaz. Rozhodnutí jsou podpořena důkazy, které byly přílohou již původního návrhu na výmaz. Zásada koncentrace řízení byla tedy v posuzované věci dodržena, a rozhodnutí správních orgánů nijak nevybočila z rozsahu vymezeného v návrhu na výmaz.
65. Námitka není důvodná.
66. Pokud jde o *druhý žalobní bod*, soud se nejprve zabýval argumentací žalobců k tvrzení o nedůvodné změně právního názoru žalovaného. V obecné rovině platí, že správní orgány nejsou vázány svými dřívějšími rozhodnutími, jež byly zrušena a jež nikdy nenabyla právní moci (srov. § 73 odst. 2 správního řádu *a contrario*). Změna právního názoru žalovaného tak nemohla sama o sobě způsobit nezákonnost napadeného rozhodnutí. Soud se proto zabýval toliko otázkou, zda správní orgány své závěry učiněné v napadeném rozhodnutí, které jsou nyní předmětem soudního přezkumu, dostatečně přesvědčivě odůvodnily.
67. Pokud jde o tvrzení žalobců, že žalovaný neměl napadený užitný vzor ani zapsat, je třeba přisvědčit žalovanému, neboť žalovaný ze své úřední činnosti neprovádí průzkum splnění podmínek zápisné způsobilosti nad rámec zákonné úpravy. Přihláška je před zápisem do rejstříku podrobena pouze administrativně formálnímu průzkumu způsobilosti užitného vzoru k zápisu do rejstříku. Soud má tak ve shodě se žalovaným za to, že napadený užitný vzor nebyl zapsán v rozporu s § 2, § 3 a § 5 zákona o užitných vzorech.
68. Pokud jde o otázku, zda žalovaný pochybil, když uzavřel, že parametr výšky V1 a V2 je v různých částech nároku definován různě, soud v první řadě podotýká, že žalovaný správně poukázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle níž je „*pro rozsah, meze a možnosti poskytnutí ochrany určitému technickému řešení v podobě užitného vzoru je klíčové znění přihlášky užitného vzoru a že náležitosti přihlášky společně s náležitostí stanovenou v § 1 zákona o užitných vzorech jsou klíčové pro vlastní posouzení technického řešení a jeho ochrany. (...) Právě z nároků na ochranu má být patrné, co konkrétně je chráněno užitným vzorem a v jakém rozsahu. Další náležitosti přihlášky (jako např. popis technického řešení, případně jeho dokumentace) lze pak využít pro náležitou představu technického řešení, jeho pochopení, jakož i výkladu nároků na ochranu, určujícím ale zůstává formulace samotných nároků na ochranu.*“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 – 254).
69. Zároveň přitom Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009 – 112, uvedl, že „*k zohlednění dalšího popisu obsaženého v dokumentu přistoupit pouze za účelem objasnění případně neurčitěho popisu technického řešení ve význakové části nároku (při tomto zohlednění nelze jít podle Nejvyššího správního soudu nad rámec vymezený zněním nároku na ochranu, a již vůbec ne v tom smyslu, že by nejednoznačný popis měl být na újmu jinak zcela jednoznačné a precizní formulaci význakové části nároku; k tomu shodně rovněž rakouský Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 3. 2. 1976, sp. zn. 4 Ob301/76, [www.ris2.bka.gv.at](http://www.ris2.bka.gv.at)).*“
70. Jak vyplývá z výše citované judikatury, další náležitosti přihlášky, resp. užitného vzoru, lze využít k výkladu nároku, přičemž určujícím zůstává formulace samotného nároku na ochranu. Jinými slovy řečeno, popis technického řešení a nákresy sice lze použít jako interpretační vodítko, nemohou však sloužit k rozšiřování nároku na ochranu, resp. k dotváření nároku.

Výše uvedené však dle zdejšího soudu neznámá, že by bylo možné při výkladu užitného vzoru od jeho ostatních náležitostí zcela odhlédnout a jednotlivé údaje v užitném vzoru obsažené vykládat jako na sobě zcela nezávislé fragmenty bez ohledu na kontext.

71. Soud předesílá, že napadenému užitnému vzoru lze dojistě vytknout terminologickou nedůslednost, na kterou žalovaný právem poukázal. Ve význakové části nároku 1 je totiž u znaku V1 uvedeno slovní spojení *průměrná výška příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*, přičemž na straně 5 ve význakové části nároku 1 je totožné slovní spojení uvedeno u znaku V2. Níže na straně 5 ve význakové části nároku 2 je však u parametrů V1, V2 uvedeno slovní spojení *vzdálenost mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat kolejnic*. V rámci dalších náležitostí napadeného užitného vzoru je u parametru V1 je na str. 2 napadeného užitného vzoru nejprve uvedeno slovní spojení *průměrná výška příslušného typu kolejnic* (odstavec první shora), aby následně na téže straně bylo u parametrů V1, V2 uvedeno slovní spojení *velikost vzdálenosti mezi referenčním bodem B) a spodní úrovní hran pat kolejnic* (odstavec druhý odspoda). Na str. 4 napadeného užitného vzoru v odstavci prvním shora je u parametrů V1 a V2 uvedeno slovní spojení *výška kolejnice*.
72. V daném případě však je nutno při výkladu parametrů V1, V2 vzít v potaz též obrazovou dokumentaci technického řešení (obr. 2, obr. 3, obr. 4). Znění napadeného užitného vzoru v jeho celku přitom nezavdává jediného důvodu pro závěr, že by parametry V1 a V2 byly chápány v různých částech posuzovaného užitného vzoru jako zcela odlišné veličiny. Sám žalovaný ostatně ve vyjádření k žalobě připustil, že napadenému užitnému vzoru vytýká toliko o *různé názvy* parametrů V1 a V2. *Různé názvy* posuzovaných parametrů jsou však zcela odlišným hodnocením oproti v napadeném rozhodnutí učiněnému závěru, že tyto parametry jsou *definovány nejméně třemi různými způsoby*. Zatímco první uvedené hodnocení *různých názvů* svědčí nanejvýše o terminologické nedůslednosti, argumentace zcela odlišnými *definicemi* by vedla k závěru, že může jít o kvalitativně zcela odlišné typy parametrů. Takovýto závěr by však zcela opomíjel přiloženou obrazovou dokumentaci technického řešení/technické nákresy (obr. 2, obr. 3, obr. 4), které jsou neoddelitelnou náležitostí napadeného užitného vzoru, a z nichž je patrné, jakým způsobem jsou parametry V1 a V2 ustanoveny.
73. Žalobci zároveň správně poukázali na skutečnost, že si žalovaný v napadeném rozhodnutí protiřečí, uvádí-li při srovnávání napadeného užitného vzoru s dokumentem D14, že závislé nároky 2 až 4 napadeného užitného vzoru přebírají všechny znaky nároku 1 (str. 41 až 42 napadeného rozhodnutí), avšak následně při srovnávání napadeného užitného vzoru s dokumentem D16 (namítaným patentem) uvádí, že parametry V1, V2 jsou v nároku 1 napadeného užitného vzoru *definovány* jinak, než v nároku 2 napadeného užitného vzoru. Žalobci tak důvodně poznamenali, že pokud je nárok 2 dle žalovaného na nárok 1 závislý, nemohou být v nároku 2 hodnoty V1, V2 *definovány* jinak, nemohou tedy být kvalitativně zcela odlišnými parametry. Lze tedy přisvědčit žalobcům, že je rozhodnutí žalovaného v této dílčí části vnitřně rozporné, neboť nelze tvrdit, že určitá skutečnost je dána a současně dána není.
74. Soud dále vešel na námitku žalobců, že žalovaný provedl výklad nároku 1 napadeného užitného vzoru nesprávně.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

75. K žalobci předestřenému výkladu, že výšku V1 je pro účely výkladu nároku 1 napadeného užitného vzoru nutno vykládat s ohledem na daný typ kolejnic jako průměrnou výšku V1 při zvážení (několika) přípustných úklonů, se soud musel především zabývat otázkou, zdali odpovídá znění předmětného nároku 1, nebo zda jde o nepřípustné dotváření nároku nad rámec napadeného užitného vzoru. Soud se při tom držel interpretačního rámce nastíněného výše. Zodpovídal tedy otázku, zda je žalobci tvrzená interpretace patrná z posuzovaného nároku, přičemž další náležitosti užitného vzoru užil k výkladu nároku, dbajíc na naplnění podmínky, že tímto výkladem nebude nárok dále dotvářen.
76. Sporný znak význakové části napadeného nároku 1 je vymezen následujícím způsobem: „*a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“. Žalovaný zastává názor, že z výše uvedeného není zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnic při více úklonech této kolejnice, nebo průměrnou výšku kolejnice při jenom daném úklonu, například v rámci délky určitého úseku koleje. S tímto závěrem se soud nemůže ztotožnit. Žalovaný pominul, že nárok pracuje s pojmem příslušného typu kolejnic. Slovo *typ* je dle zdejšího soudu nepochybně nutno chápat ve smyslu určitého druhu výrobku s charakteristickými parametry. Napadený nárok hovoří o průměrné výšce příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech, slovo *typ* je uvedeno v čísle jednotném, slovo *úklony* je uvedeno v čísle množném. Předmětný nárok tedy hovoří o různých úklonech ve vztahu k jednomu typu kolejnic, nikoliv o průměrné výšce kolejnice při jednom daném úklonu.
77. Tomuto závěru svědčí také další náležitosti napadeného užitného vzoru, konkrétně oddíl „*Podstata technického řešení*“, v němž je uvedeno, že „*cílem technického řešení je zvýšit adaptabilitu konstrukce základní kolejového roštu, (...) aby se zejména redukoval počet vnitřních a vnějších nosníků jen s ohledem na vybrané typy kolejnic, bez zvláštního ohledu na poměr jejich úklonů*“, což žalovaný ve své úvaze zcela pominul. Podpůrně tomuto závěru také svědčí „*Příklady provedení technického řešení*“, v nichž je uvedeno, že „*vertikální hodnota úrovně X úložných ploch vnitřních nosníků je pro příslušný typ kolejnice a její úklony 1:20 a 1:40 konstantní*“, a hovoří tak o vícero různých úklonech ve vztahu k jedinému typu kolejnic.
78. Žalovaný tedy při výkladu nároku 1 napadeného užitného nezohlednil uvedené slovo „*typ*“, a zároveň opomněl přihlídnout k dalším náležitostem napadeného užitného vzoru. V důsledku provedení tohoto nesprávného výkladu považoval znak „*a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“ za nejednoznačný. Pokud na základě tohoto svého postupu následně uzavřel, že pro tuto nejednoznačnost nemůže posuzovaný znak sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 napadeného užitného vzoru od řešení z dokumentu D16, zatížil své rozhodnutí vadou nezákonnosti.
79. Námitka je důvodná.
80. Pro úplnost soud dodává, že měli-li žalobci za to, že Úřad nebo žalovaný záměrně usilují o vymazání užitného vzoru, poskytuje jim právní řád možnosti obrany, např. vznesením námitky podjatosti (§ 14 správního řádu) nebo podáním stížnosti (§175 správního řádu) apod. Z obsahu spisového materiálu se nepodává a účastníci to ani netvrdí, že by žalobci takových procesních nástrojů obrany využili.
81. Námitka není důvodná.

## VI. Závěr

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

82. Na základě shora uvedených skutečností soud rozhodnutí žalovaného podle ust. § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.), v jeho rámci věc znovu posoudí a o návrhu rozhodne. Zejména posoudí novost napadeného užitého vzoru s přihlédnutím ke znění význakové části nároku 1 ve znaku „*a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“ ve srovnání s namítaným patentem obsaženým v dokumentu D16, a to s ohledem na výklad předmětného znaku nároku 1 provedený soudem výše.
83. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobci měli ve věci úspěch, soud jim proto přiznal náhradu nákladů řízení, které jsou tvořeny náklady za zaplacené soudní poplatky po 3 000 Kč (2 x 3 000 Kč), a náklady právního zastoupení za čtyři úkony právní služby po 2 480 (snížené o 20% dle § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, dále jen „AT“), spočívající v převzetí a přípravě zastoupení a podání žaloby (§ 7, § 9 odst. 4 písm. d/, § 11 odst. 1 písm. a), d) AT), ve dvou režijních paušálech po 300 Kč (§ 13 odst. 4 AT), dále DPH, jehož je zástupce žalobců plátcem, ve výši 2 083,20 Kč, tedy celkem 18 603,20 Kč.
84. Výrok o nákladech osoby OZŘ je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť jí soud ničeho neuložil. a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by této osobě právo na náhradu nákladů řízení přiznal.

#### 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.

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.

Praha 30. srpna 2023

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.  
předsedkyně senátu