



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Evy Šonkové a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Sylvie Šiškeové v právní věci žalobkyně: **AKVAHELP METAL spol. s r. o.**, sídlem Oldřichovice 789, Třinec, zastoupená Mgr. Davidem Troszokem, advokátem se sídlem Husova 401, Třinec, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 29. 5. 2018, č. j. PUV 2013-27797/D17048573/2017/ÚPV, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2022, č. j. 9 A 169/2018-74,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá.**
- II. Žalovaný **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti **4 114 Kč** k rukám jejího zástupce Mgr. Davida Troszoka, advokáta, a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Předmětem sporu v tomto řízení je otázka, zda může žalovaný podle § 17 odst. 3 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, částečně vymazat užitný vzor a zároveň provést změnu formulace zbylých nároků na ochranu. Žalovaný nesouhlasí s rozsudkem NSS ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008-153, č. 1860/2009 Sb. NSS, podle kterého to možné není.

[2] Žalobkyně se domáhala výmazu užitného vzoru č. 25441: „Zařízení, zejména pro kondiční plavání“ z rejstříku užitných vzorů. Užitný vzor se skládá z deseti nároků, přičemž nárok 1 je nárokem samostatným a ostatní nároky jsou na něm závislé. Podle žalovaného

nesplňovalo technické řešení podmínky způsobilosti k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech, a proto omezil rozsah ochrany úpravou znění nároků. Žalobkyně totiž doložila starší dokument, ze kterého vyplynulo, že technické řešení v nároku 1 není nové. Z původních deseti byl rozsah ochrany omezen na pět nároků a obsah pátého a šestého nároku byl vložen do nároku 1. Takto nově formulovaný nárok 1 již splňuje podmínku novosti podle § 4 odst. 1 zákona o užitných vzorech.

[3] Žalobkyně podala proti rozhodnutí předsedy žalovaného žalobu, které městský soud vyhověl, rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Městský soud ve svém rozsudku vycházel z rozsudku NSS č. j. 9 As 37/2008-153 a dospěl k závěru, že žalovaný pochybil, jestliže namísto výmazu celého užitného vzoru přistoupil ke změně formulace prvního nezávislého nároku doplněním znaků z nároků 5 a 6. Úprava nároků na ochranu provedená majitelem užitného vzoru v průběhu řízení o výmazu užitného vzoru nemá oporu v zákoně o užitných vzorech a je v rozporu s jeho § 17 odst. 3.

II. Argumentace účastníků řízení

[4] Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.). Podle stěžovatele je napadený rozsudek nezákonný, protože městský soud nepřezkoumal zákonnost napadeného rozhodnutí podle skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí, nezabýval se totiž věcným posouzením (neposoudil údajný zásah do podstaty technického řešení), ale pouze pravomocí správního orgánu provádět změny formulace nároků při částečném výmazu užitného vzoru. Ve vztahu k rozsudku č. j. 9 As 37/2008-153 stěžovatel uvádí, že již v roce 2009 pro něj byl překvapivý. S ohledem na obdobný způsob výstavby nároků na ochranu u patentů a užitných vzorů nelze tento rozsudek NSS vykládat tak, jak to učinil městský soud, který odmítl logickou úpravu nároků učiněnou v důsledku toho, že původní nezávislý nárok 1 byl shledán nezpůsobilým ochrany vzhledem k namítanému stavu techniky.

[5] Tento výklad neodpovídá zásadám logické tvorby nároků na ochranu technických řešení ani technikám, které se při částečném výmazu nároků na ochranu u užitného vzoru či zrušení patentových nároků v rámci kontinentální Evropy užívají. Pokud by částečný výmaz podle § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech mohl sestávat pouze ze škrtnutí nároků, bylo by toto ustanovení možné použít pouze na užitné vzory, jejichž stavba nároků je jednoduchá. U vzorů se složitě strukturovanými nároky by takové řešení nebylo možné a v úvahu by přicházel pouze výmaz celého užitného vzoru. Takový postup by vedl k nepřipustnému omezení práv majitele užitného vzoru.

[6] Městský soud rozsudek č. j. 9 As 37/2008-153 aplikoval ryze formalisticky, nepřihlédl k významu a účelu § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech ani k výkladovým pravidlům o použití analogie v právu, právní teorii v dané oblasti a rozhodovací praxi žalovaného, která je konzistentní s rozhodovací praxí evropských států. Tato praxe míří ke stále většímu sblížení s řízením patentovým. Majitel užitného vzoru navrhl v průběhu řízení o výmazu úpravu nároků, tento návrh splňoval požadavky pro částečný výmaz užitného vzoru, a stěžovatel proto v zájmu ochrany již nabytých vlastnických práv majitele užitného vzoru přistoupil k výmazu částečnému.

pokračování

[7] Stěžovatel zdůrazňuje, že užité vzory zapisuje na základě registračního principu. Jedinou formou, jak dosáhnout nápravy vadně formulovaného užitého vzoru, je „úprava/výmaz“ nároku na ochranu. Protože zákon o užitéch vzorech na rozdíl od zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon o vynálezech), nespecifikuje způsob provedení částečného výmazu, je logické, že je nutné provést jej změnou nároků. V řízení se ukázalo, že nárok 1 nesplňoval podmínku novosti, ale pokud by se muselo přistoupit k výmazu jeho i na něm závislých nároků, bylo by nutné užité vzor vymazat úplně, protože nároky 2 až 9 byly závislé na nároku 1. Ustanovení § 17 odst. 3 zákona o užitéch vzorech by však poté postrádalo smysl. Takový postup by odporoval principu ochrany dobré víry majitele a jeho legitimního očekávání na zachování alespoň těch částí nároků (byť závislých), které splňují podmínky způsobilosti k ochraně.

[8] Nárok závislý navíc od nezávislého nároku 1 přebírá všechny jeho znaky, které jsou v tomto závislém nároku od počátku obsaženy z titulu jeho závislosti na nároku 1. Zahrnutím znaků z nezávislého nároku 1 do předvýznamové části nově formulovaného nároku a zahrnutím závislých nároků do významové části nově formulovaného nároku tak nedojde ke změně podstaty technického řešení, dojde však k omezení rozsahu ochrany užitého vzoru. Nově formulované nároky nejdou nad rámec původní přihlášky a nerozšiřují rozsah ochrany oproti původnímu stavu (§ 11 odst. 5 zákona o užitéch vzorech). Nově vytvořený nárok 1 proto nelze hodnotit jako změnu formulace nároků způsobilou zasáhnout do podstaty technického řešení.

[9] Městský soud argumentuje rizikem zásahu do podstaty technického řešení, které však v daném případě nehrozí, a městský soud ani neuvádí, v čem je spatřuje. I když § 17 odst. 3 zákona o užitéch vzorech nespecifikuje způsob částečného výmazu, je zřejmé, že pokud má částečným výmazem dojít k omezení rozsahu ochrany vzhledem k namítanému stavu techniky, nelze to provést jinak než změnou nároků na ochranu, což je i stěžovatelova dlouhodobá praxe respektující interní metodický pokyn. Stěžovatel vychází pomocí analogie z § 23 odst. 2 zákona o vynálezech, podle kterého se částečné zrušení patentu provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů.

[10] I když § 21 odst. 2 zákona o užitéch vzorech výslovně neodkazuje na úpravu řízení o zrušení patentu, vzhledem k nedostatku úpravy (jde o zřejmou mezeru v právu) je nutné postupovat analogicky podle zákona o vynálezech, a to i s ohledem na shodný předmět ochrany. Takové použití analogie je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04, 90/2005 USn., protože se tak děje v omezeném rámci za účelem vyplňování mezer procesní úpravy a toliko ve prospěch ochrany práv účastníků správního řízení.

[11] Rozhodování městského soudu není ani konzistentní. Stejný senát v rozsudku ze dne 12. 5. 2021, č. j. 9 A 149/2018-142, akceptoval stejný postup stěžovatele, když v řízení o výmazu užitého vzoru umožnil majiteli nároky modifikovat. To je v rozporu s rozsudkem NSS ze dne 12. 8. 2004, č. j. 2 Afs 47/2004-83, č. 398/2004 Sb. NSS o zákazu jurisdikční libovůle.

[12] Žalobkyně se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnila se závěry městského soudu a navrhla zamítnutí kasační stížnosti. V napadeném rozsudku městský soud dostatečně

vysvětlil rozdíly mezi zákonem o užitných vzorech a zákonem o vynálezech. Postup stěžovatele v rozporu se zákonnou úpravou nemůže odůvodnit ani jeho protiprávní ustálená praxe. Stěžovatel pomíjí rozdíl mezi řízením o přihlášce podle § 11 zákona o užitných vzorech a řízení o výmazu. Každé z řízení má svá specifika a nelze je zaměňovat. Stejně tak nelze opomenout skutečnost, že řízení o zápisu je ovládáno registračním principem a přihláška užitného vzoru je zkoumána pouze po stránce formální. Zákon o užitných vzorech je tak vůči přihlašovatelům benevolentní v řízení o přihlášce, naproti tomu však stanovuje přísnější postup v řízení o výmazu. Stěžovatel nemůže svým postupem zcela upřednostnit zájmy vlastníků zapsaných práv na úkor legitimního očekávání a dobré víry ostatních. První (a jediný nezávislý) nárok užitného vzoru byl zcela vymazán, přihlašovatel tak muselo být zjevné, že nepřichází s ničím novým. Stěžovatel měl proto vymazat celý užitný vzor. Žalobkyně nesouhlasí ani s interpretací rozsudku městského soudu čj. 9 A 149/2018-142, protože v průběhu tehdejšího správního řízení došlo k celkovému výmazu užitného vzoru. Městský soud zkoumal zápisnou způsobilost technického řešení chráněného vymazaným užitným vzorem, ve znění změn akceptovaných stěžovatelem. Dospěl k závěru, že technické řešení není způsobilé ochrany ani v podobě upravených nároků. Zákonnost takové úpravy však nepřezkoumával.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[13] Kasační stížnost je přípustná a lze ji projednat.

[14] Kasační stížnost není důvodná.

[15] Podle § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech, *týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže jen částečně.*

[16] Podle § 23 odst. 2 zákona o vynálezech, *týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně. Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů.*

[17] Stěžovatel ve výmazovém řízení částečně zrušil užitný vzor a upravil zbývající nároky. Otázkou, zda je takový postup možný, se NSS již zabýval, a to v rozsudku ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008-153, č. 1860/2009 Sb. NSS, ve kterém detailně vysvětlil rozdíly mezi zákonem o užitných vzorech a zákonem o vynálezech. Užitný vzor je stejně jako vynález chráněný patentem výsledkem tvůrčí činnosti. Rozdílů mezi vynálezem a užitným vzorem je však relativně mnoho a tyto rozdíly se týkají nejen stupně úrovně příslušného technického řešení, podmínek, rozsahu a doby trvání ochrany, ale rozdílnosti lze vysledovat i v samotném řízení před Úřadem. Důsledkem těchto rozdílností je i skutečnost, že úprava nároků ve výmazovém řízení podle zákona o užitných vzorech není přípustná.

[18] Užitný vzor lze částečně vymazat pouze odebráním (seškrtnutím) jednotlivých nároků, při současném zachování jednotnosti technického řešení, pokud jsou zároveň naplněny podmínky § 1 zákona o užitných vzorech a zápisná způsobilost vzoru podle všech zákonných kritérií je kumulativně dána, tedy logicky včetně jeho průmyslové využitelnosti (technické realizovatelnosti). Stěžovatel v kasační stížnosti nepředložil argumentaci, která by odůvodnila nutnost odchýlení se od tohoto rozsudku. NSS proto jeho závěry přebírá, přičemž v podrobnostech na jeho odůvodnění odkazuje.

pokračování

[19] Nic na těchto závěrech nemění ani skutečnost, že stěžovatel znění nároků upravil na návrh majitele užitého vzoru. Jak již NSS stanovil v rozsudku ze dne 1. 12. 2005, č. j. 7 A 105/2002-63, č. 1099/2007 Sb. NSS, postup stěžovatele dle zákona o užitéch vzorech lze rozdělit do několika řízení, která jsou navzájem uzavřená, neexistuje tedy mezi nimi prostupnost. Prvním z nich je řízení o zápisu do rejstříku užitéch vzorů, které je návrhové, přičemž pouze v tomto řízení může přihlašovatel modifikovat náležitosti své přihlášky užitého vzoru. Dalším typem řízení je řízení o výmazu užitého vzoru, které začíná návrhem kohokoliv na výmaz. V tomto řízení má přihlašovatel užitého vzoru prostor pro obranu proti vymazání předmětného vzoru, avšak rozsah jeho argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitého vzoru. Jinými slovy, nemůže uvádět skutečnosti jiné, nové či činit návrhy týkající se vlastní přihlášky užitého vzoru (viz také rozsudek NSS ze dne 26. 2. 2015, č. j. 10 As 112/2014-53, bod 27). Z toho vyplývá, že bez ohledu na to, jestli ke změně návrhů přistoupil během výmazového řízení sám stěžovatel nebo tak učinil na základě návrhu majitele, takový postup je nepřipustný.

[20] Podle stěžovatele odpovídají jeho názory právní praxi v ostatních evropských státech, přičemž rozsudek č. j. 9 As 37/2008-153 byl pro něj překvapivý. Stěžovatel však tuto zmiňovanou mezinárodní praxi nijak blíže nekonkretizuje. NSS se obecně nebrání zohlednění přístupu jiných zemí k téže materii, pouhý obecný odkaz však zcela jistě pro zpochybnění judikovaného řešení nestačí. NSS se přesto seznámil se zněním právních předpisů pěti evropských států, konkrétně Německa, Španělska, Itálie, Francie a Rakouska.

[21] Německá úprava [*Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3490)*] v § 15 odst. 3 dává výslovně možnost při částečném výmazu užitého vzoru měnit nároky („*Betreffen die Löschungsgründe nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so erfolgt die Löschung nur in diesem Umfang. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Schutzansprüche vorgenommen werden.*“).

– dostupné z: <https://web.archive.org/web/20231124115545/https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html>). Stejně tak španělská úprava [*Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (modificada por la Ley N° 6/2018, de 3 de julio de 2018)*] v čl. 149 odst. 2 výslovně stanoví, že v případě částečného výmazu užitého vzoru dojde k úpravě zbývajících nároků („*Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo.*“).

– dostupné z: <https://web.archive.org/web/20231124115937/https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/24/24/con>.

[22] Italská úprava [*Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aggiornata con le modifiche introdotte dal legge 29 luglio 2021, n. 108)*] vztahuje podle čl. 86 odst. 1 na užité vzory pravidla části IV o patentech („*Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.*“), přičemž podle čl. 76 odst. 2 („*Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso (e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione).*“) ve spojení s čl. 79 odst. 3 („*In*

un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta' di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.“ – vše dostupné z: <https://web.archive.org/web/20231124121013/https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30>) lze na návrh majitele patentu upravit znění nároků pod podmínkou, že nepřesahuje rozsah původní ochrany. Německá, španělská i italská úprava byly stejné i v době, kdy rozhodoval žalovaný nebo jeho předseda.

[23] Francouzská úprava [*Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 30 juin 2022)*] v čl. R.616-3 („*Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62.*“ – dostupné z: https://web.archive.org/web/20231124121544/https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041480892) odkazuje obecně na užití kapitol stejné části zákona (*Titre Ier : Brevets d'invention, Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques, Partie réglementaire*), přičemž v tomto rozsahu je na užité vzory použitelný čl. R.612-73 alinea první („*La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.*“) a druhá („*Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.*“ – dostupné z: https://web.archive.org/web/20231124121945/https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041707808), podle kterých majitel patentu může po částečném výmazu navrhnout úpravu nároků, přičemž v případě jejich souladu s rozhodnutím o částečném výmazu takto úřad znění nároků upraví. Verze ke dni rozhodnutí žalovaného obsahovala v čl. R.616-3 širší výjimku z aplikovatelnosti, která se však na čl. R.612-73 nevztahovala. Samotný čl. R.612-73 byl odlišně formulovaný, nicméně výslovně obsahoval možnost úpravy znění nároků.

[24] Na druhou stranu rakouská úprava [*Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmustergesetz – GMG) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2023 (BGBl. I Nr. 51/2023)*] v § 28 odst. 3 („*Treffen die Nichtigkeitsgründe nur teilweise zu, so wird das Gebrauchsmuster nur teilweise nichtig erklärt.*“ – dostupné z: <https://web.archive.org/web/20231124122115/https://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer=10003230>), stejně jako úprava česká, pouze uvádí, že dojde k částečnému výmazu užitého vzoru, pokud důvody pro výmaz uplatní pouze částečně. V době rozhodnutí žalovaného byl tento text obsažen v § 28 odst. 2. Jak ale vyplývá z judikatury (např. rozhodnutí *Oberlandsgericht Wien vom 21. 8. 2014, 34R67/14v*), v řízení o výmazu je úprava znění nároků patrně možná.

[25] Lze tedy souhlasit, že v některých zemích je úprava nároků při částečném výmazu možná, nicméně v Německu, Španělsku, Itálii a Francii je tomu tak na základě jasné formulované právní úpravy. Oproti tomu česká a rakouská úprava výslovný zákonný podklad pro tento postup postrádá. Nanejvýš obecně formulovaný argument stěžovatele, že jeho přístup odpovídá praxi uplatňované v ostatních evropských státech, je tak oslaben,

pokračování

neboť z ilustrativního přehledu plyne podobnost pouze s praxí v Rakousku. Podstatné ovšem zůstává, že právní úprava na tomto poli není harmonizována a jednotlivé státy stanovují pravidla a vykládají je zcela autonomně.

[26] Nelze souhlasit ani s argumentací o použití *analogie iuris*. Jak již NSS uvedl v rozsudku č. j. 9 As 37/2008-153, v § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech umožňuje zákon použití příslušných ustanovení zákona o vynálezech pro zde vyjmenovaná řízení a právní vztahy. Výčet je zamýšlen jako taxativní, není zde uvedeno, že by zde uvedené instituty byly vyjmenovány jen demonstrativně. To vyplývá i z důvodové zprávy k zákonu o užitných vzorech, která vychází z toho, že obdobná právní úprava se uplatní u právních institutů, které mají shodný obsah („*Některé instituty a procesní úkony podle tohoto zákona by měly být upraveny identicky, jako je tomu v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Jedná se např. o ustanovení o právu na užitný vzor včetně režimu, byl-li užitný vzor vytvořen ke splnění úkolu z pracovního poměru či jiného obdobného vztahu, o zapisování licenčních smluv, o převodech užitných vzorů, o lhůtách pro podání rozkladu. Dalšími právními instituty, které mají shodný obsah, jsou nakládání s utajovanými užitnými vzory, zastupování zahraničních přihlašovatelů či porušování práv. Vzhledem k stálosti těchto úprav nenavrhuje se jejich nová výslovná úprava, ale obdobné použití úpravy ze zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích i pro vztahy z užitných vzorů.*“).

[27] Zákonodárce tímto výběrem dal zřetelně najevo, že právní instituty výmazu patentu a užitného vzoru nepovažuje za stejné, a proto přistoupil k samostatné úpravě. To vše i za situace, kdy bylo znění úpravy částečného zrušení v obou zákonech v podstatě totožné, protože pravomoc částečně rušit patent změnou jeho nároků zákonodárce do zákona o vynálezech (§ 23 odst. 2) přidal až novelou zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Odlišnost úprav v zákoně o užitných vzorech a v zákoně o vynálezech tedy zjevně není výsledkem pochybení zákonodárce, ale jeho odlišným pohledem na jednotlivé instituty. Není tedy splněna podmínka existence mezery v procesní úpravě podle stěžovatelem odkazovaného nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/04.

[28] Nebylo ani nutné, aby městský soud specifikoval, jaký nastal zásah do podstaty technického řešení. Jak totiž uvedl NSS v rozsudku č. j. 9 As 37/2008-153, § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech je nutné vykládat restriktivně tak, že formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoli v jeho podstatě (změna stylizace či formulace nároku však riziko zásahu do podstaty tohoto nároku vždy potenciálně přináší). NSS tedy nepodmínil restriktivní výklad § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech zásahem do podstaty technického řešení, naopak jeho cílem je se zásahu do podstaty technického řešení vyhnout, předejít mu.

[29] Nelze ani souhlasit s názorem stěžovatele, podle kterého pokud má částečným výmazem dojít k omezení rozsahu ochrany vzhledem k namítanému stavu techniky, nelze to provést jinak než změnou nároků na ochranu. Pokud Úřad dospěje k závěru, že nelze provést částečný výmaz odebráním jednotlivých nároků, musí přistoupit k výmazu

úplnému. Lze souhlasit s námitkou stěžovatele, že takový postup je vůči majiteli užitého vzoru přísnější než vůči majiteli patentu. Jak ale zmiňuje sám stěžovatel, řízení o zápisu užitého vzoru je vystavěno na jiném principu (registračním). NSS v rozsudku č. j. 9 As 37/2008-153 uvedl, že právě vyšší nároky na kvalitu přihlášky jsou plně v souladu jak s typem návrhového řízení, tak s obecně platnou zásadou *vigilantibus iura scripta sunt* (právo patří bdělým, zákony jsou psány pro bdělé, resp. pro ty, kteří dbají o svá práva). Je totiž bytostným zájmem tvůrce návrhu na užitný vzor stylizovat nároky tak, aby užitný vzor v případném řízení o návrhu na výmaz obstál. Nejde tedy o nepřípustné omezení práv majitele užitého vzoru.

[30] Nic na tom nemění ani skutečnost, že tento výklad přísněji dopadne na složitě strukturované užité vzory, jejichž nároky jsou navzájem propojené. Jestliže je čistě na přihlašovatel, jak konkrétně užitný vzor formuluje, a musí splnit pouze formální kritéria, přebírá zároveň i riziko, že v případě složitě formulovaných nároků stačí jeden nárok nesplňující podmínky zápisu k výmazu celého vzoru. Pokud se tomuto výsledku chce přihlašovatel vyhnout, musí své nároky naformulovat tak, aby dokázaly i bez úprav samostatně obstát.

[31] Ve vztahu k dlouhodobé praxi stěžovatele nelze hovořit ani o legitimním očekávání majitelů užitných vzorů. Jak uvedl NSS v rozsudku ze dne 21. 12. 2018, č. j. 4 As 302/2018-55, bod 32, účinně se dovolávat lze jen legitimního očekávání, které je založeno správní praxí v mezích zákona, tedy v mezích volnosti jednání, vyplývajících správním orgánům z právních předpisů. Naopak jednání správních orgánů v rozporu se zákonem, jako je nynější praxe stěžovatele, legitimní očekávání založit nemůže.

[32] Argumentace dobrou vírou a legitimním očekáváním majitele užitého vzoru není případná. Jak vyplývá z § 1 zákona o užitných vzorech, ochrana užitným vzorem je přiznána pouze těm technickým řešením, která splňují určité požadavky (novost, přesah rámce pouhé odborné dovednosti a průmyslová využitelnost). Povinností přihlašovatele je tak formulovat návrh nároků takovým způsobem, aby všechny z nich splňovaly tyto podmínky. Jestliže tento požadavek nesplní, nemůže se na základě jednání nevyhovujícího zákonu o užitných vzorech dovolávat dobré víry nebo legitimního očekávání. Legitimní očekávání nebo dobrou víru nelze čerpat ani ze samotného zápisu, neboť jak bylo již uvedeno výše, stěžovatel splnění věcných podmínek v řízení o zápisu nezkontroluje.

[33] Závěry soudu nijak nezměnil ani odkaz stěžovatele na odbornou literaturu. Stěžovatel citoval publikaci Práva k průmyslovému vlastnictví (ČADA, K. Oddíl 8. Výmaz užitého vzoru. In: HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 252-254.). Pokud jde o způsob citace, stěžovatel uvedl jeden odstavec textu s uvozovkami na začátku a na konci indikujícími přímou citaci, přičemž dovnitř nevčetněl žádnou výpustku značící vynechaný text. Jak ale vyplývá z původního textu, stěžovatel přeformuloval několik vět vyskytujících se na různých místech stran 252 až 254 publikace a z těchto vět vytvořil jeden odstavec plynulého textu. I když si stěžovatel obsah sdělených informací nevymyslel, text citoval zavádějícím způsobem. NSS přitom od účastníků očekává dodržení základních standardů citační etiky.

[34] Přes výše nastíněnou citační nedůslednost však NSS skutečně v odkazované publikaci našel formulaci podporující stěžovatelovy závěry, tedy že v případě částečného výmazu

pokračování

může stěžovatel upravovat znění nároků. Při bližším posouzení je však argumentační síla této citace nízká. Autor dospěl k závěru bez podrobnějšího odůvodnění, a ačkoli na jiných místech s judikaturou NSS pracuje, zde vůbec nezminil odlišné závěry rozsudku čj. 9 As 37/2008-153. Je proto obtížné na to věcně reagovat.

[35] Autor citované části publikace *Práva k průmyslovému vlastnictví se nicméně k rozsudku č. j. 9 As 37/2008-153 vyjádřil jinde, konkrétně v článku K některým otázkám moderní české judikatury v oblasti práv k technickým řešením* (ČADA, K. K některým otázkám moderní české judikatury v oblasti práv k technickým řešením. *Acta MUP*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2015, č. 2, s. 59.). Uvedl, že výklad NSS v rozsudku čj. 9 As 37/2008-153 je překvapivý, neodpovídá zásadám logické výstavby patentových nároků, jak zde byly po dlouhou dobu užívány, a technikám, které se při částečném zrušení patentové ochrany v rámci kontinentální Evropy dlouhodobě užívají. Bohužel ani v tomto článku nebylo možné nalézt propracovanější polemiku s rozsudkem č. j. 9 As 37/2008-153, ale pouze několik tezí bez další konkretizace. NSS tak neshledal v předložené odborné literatuře ucelenější či hlubší argumentaci proti rozsudku č. j. 9 As 37/2008-153, která by jeho závěry významně zpochybnila.

[36] Stěžovatel se nemůže dovolávat metodického pokynu, který v rozporu se zákonem o užitných vzorech aplikuje analogicky postup pro řízení o částečném zrušení patentů na výmazové řízení u užitného vzoru. Nelze si tímto pokynem přisvojit novou kompetenci nad znění zákona, protože takový pokyn nelze považovat za právní předpis, který by ji správnímu orgánu mohl svěřit. Stěžovatel k vydání právního předpisu nebyl zmocněn a předpis nebyl publikován podle zákona (viz rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2023, č. j. 2 Afs 395/2020-55, 4467/2023 Sb. NSS, body 63 a 69).

[37] Nelze ani souhlasit s námitkou stěžovatele o nekonzistentní judikatuře městského soudu. Jak správně poukázala žalobkyně, městský soud v rozsudku ze dne 12. 5. 2021, č. j. 9 A 149/2018-142 (NSS zamítl kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí rozsudkem ze dne 16. 2. 2023, č. j. 6 As 217/2021-126), přezkoumával rozhodnutí o úplném výmazu užitného vzoru, přičemž žalobkyně jako majitelka tohoto užitného vzoru nerozporevala postup stěžovatele spočívající v modifikaci jejích nároků a městský soud uvedl, že předmětem přezkumu je otázka, jak se stěžovatel vypořádal s kombinací znaků v modifikovaných žádostech, a zda modifikované nároky na ochranu ob stojí z hlediska původních nároků na zápis užitného vzoru (bod 108 rozsudku č. j. 9 A 149/2018-142). NSS tedy nespatřuje rozpor mezi nyní citovaným a napadeným rozsudkem.

[38] Městský soud se nedopustil pochybení, která mu byla kasační stížností vytýkána, včetně rezignace na věcný přezkum napadeného rozhodnutí. Městský soud dospěl k závěru, že je nadbytečné zabývat se otázkou obecnosti a nekonkrétnosti technického řešení nově formulovaného užitného vzoru, jestliže jej stěžovatel nemohl takto formulovat. Takový postup NSS považuje za správný, protože kvůli právnímu názoru městského soudu by užitný vzor neobstál bez ohledu na výsledek věcného přezkumu.

IV. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

[39] Stěžovatel se svými námitkami neuspěl. NSS nezjistil ani žádný důvod pro zrušení napadeného rozsudku z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), zamítl tedy kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

[40] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona. Stěžovatel ve věci neměl úspěch, a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Právo na náhradu nákladů řízení má v nynější věci úspěšná žalobkyně. Zástupce žalobkyně učinil v řízení o kasační stížnosti jeden úkon právní služby spočívající ve vyjádření ke kasační stížnosti [§ 11 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Za tento úkon mu náleží mimosmluvní odměna dle § 7 bodu 5 a § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu ve výši 3 100 Kč a paušální náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 300 Kč. Jelikož je zástupce žalobkyně plátcem daně z přidané hodnoty, je třeba zvýšit přiznanou odměnu o částku 714 Kč, která odpovídá 21% sazbě této daně. Částku ve výši 4 114 Kč je stěžovatel povinen zaplatit žalobkyni do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce, advokáta Mgr. Davida Troszoka.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2023

Mgr. Eva

předsedkyně

Š
o
n
k
o
v
á

s
e
n
á
t
u