



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže a soudců Mgr. Jana Ferneckého a Mgr. Věry Jachurové ve věci

žalobce: **Hypertherm, Inc.**
sídlem 21 Great Hollow Road, 03755 Hanover, New Hampshire,
Spojené státy americké
zastoupen advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M.
sídlem Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6

za účasti: **RD SR s.r.o.** (dříve B&Bartoni, spol. s r.o.), IČO: 26763915
sídlem Doubravička 18, 294 30 Dolní Cetno

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 5. 2022,
č. j. CZ/EP 1878324/D21042228/2021/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

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

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a dosavadní procesní vývoj

1. V projednávané věci Městský soud v Praze posuzoval rozhodnutí o zrušení patentu. Zabýval se patentovatelností vynálezu chráněného evropským patentem č. CZ/EP 1878324 s názvem „Plazmový hořák s šikmým vstřikováním ochranného proudu“.

I.A Popis patentu

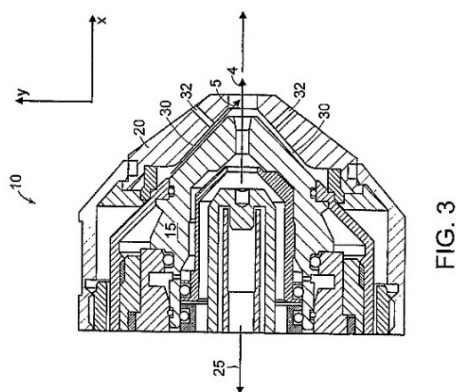
2. Posuzovaný vynález se v praxi používá pro řezání, děrování a značení kovů.
3. Napadený evropský patent byl s právem přednosti (z roku 2005 v USA) žalobci udělen v roce 2013. Rozsah vynálezu je vymezen šestnácti patentovými nároky; z toho patentové nároky 1 a 2 jsou nezávislé (a tvoří dva samostatné vynálezy). Ostatní patentové nároky 3 - 16 upřesňují nároky 1 a 2. Právě o nezávislých nárocích 1 a 2 panuje mezi účastníky spor.
4. Z překladu pozměněného znění evropského patentového spisu¹ (ke změně došlo v důsledku řízení o odporu) vyplývá, že posuzovaný vynález obsahuje tělo hořáku s tryskou. Tryska je vzhledem k elektrodě namontovaná v těle hořáku, aby vymezila plazmovou komoru. Tělo hořáku obsahuje cestu pro proud plazmatu, která vede plazmový plyn do plazmové komory, ve které se vytváří proud ionizovaného plynu. Ionizovaný plyn vychází výstupním otvorem ven kolem ochranného krytu k vodivému obrobku, který se má např. řezat. Výstupní otvor trysky je určen průměrem D otvoru, délkou L otvoru a průměrem $\varnothing 1$ koncové plochy trysky. Součástí hořáku je dále ochranný kryt na těle hořáku.
5. V patentovém spisu je dále uvedeno, že u běžných plazmových hořáků sice chladicí tekutina trysku hořáku chladí, ale nárazem na proud plazmového plynu v úhlu 90 stupňů se narušuje stabilita proudu plazmového plynu a kvalita činnosti (např. řezání) se tím zhoršuje. V jiném známém uspořádání pak proud ochranného plynu nenaráží na proud plazmového plynu v úhlu 90 stupňů, ale je vystřikován ven z průchodů rovnoběžně s proudem plazmového plynu. Plazmové hořáky (se sloupcovým proudem) mají podle popisu dosavadního stavu techniky velký (větší než 2,4) poměr mezi délkou a průměrem výstupního otvoru trysky (L/D), což umožňuje řezat tlustší kovové obrobky ve vyšší rychlosti, mají však obtíže s chlazením a poskytují menší ochranu před odrážením strusky
6. Vynález uvedené nedostatky řeší, zajišťuje účinné chlazení, ochranu před odrážením strusky a poskytuje stabilní proud plazmového plynu. Činí tak volbou šikmého narážení na proud plazmového plynu, úhel polokužele trysky volí v rozmezí od 20 stupňů do 60 stupňů.
7. Z popisu napadeného patentu vyplývá, že podstatné jsou i parametry výstupního otvoru trysky. Ten může mít různé tvary. Popis uvádí, že u tohoto vynálezu bylo analýzou experimentů určeno optimální rozmezí poměru mezi průměrem koncové plochy trysky $\varnothing 1$ a průměrem otvoru D, což pomáhá určit umístění bodu styku ochranné tekutiny s proudem ionizovaného plazmového plynu. Tento vynález používá pro poměr $\varnothing 1/D$ optimální hodnoty stanovené zhruba v rozmezí 1,9 až zhruba 2,5. Popis dále uvádí

¹ Dostupný i z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/EP/ep1878324_201744_2264.pdf [cit. 24. 7. 2023].

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

příklady provedení tohoto vynálezu s různými hodnotami, které mohou odborníka z oboru napadnout, aniž by se odchýlil od jeho rozsahu popsaného v jednotlivých nárocích.

8. Podle jednoho hlediska vynález popisuje špičku hořáku pro plazmový hořák podle nároku 1. Podle dalšího hlediska je předmětem vynálezu plazmový hořák podle nároku 2. Špičku hořáku lze k plazmovému hořáku připojit. Tato obě hlediska vynálezu mohou mít různé znaky. Ve špičce hořáku i v plazmovém hořáku jsou úhel polokružele trysky, poměr L ku D a poměr $\varnothing 2$ ku $\varnothing 1$ zvoleny pro naplnění cíle této oblasti techniky, jímž je vytvořit plazmové hořáky s velkým poměrem L/D , s účinným chlazením trysky a ochranou před odrážením strusky při zajištění stabilního proudu plazmového plynu. Napadený patent má tyto nedostatky dosavadního stavu techniky řešit.

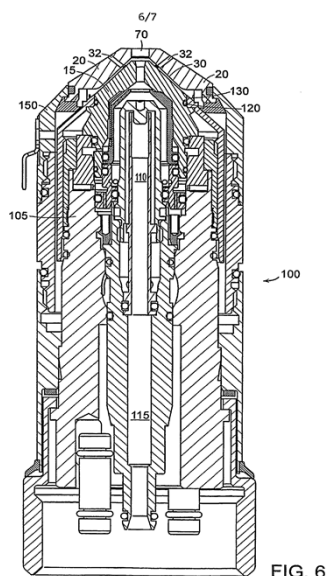


SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)

Pohled v řezu na špičku hořáku podle jednoho provedení posuzovaného vynálezu. Špička hořáku zde umožňuje kónické vstřikování ochranného proudu vzhledem k proudu plazmového plynu.

WO 2006/113737

PCT/US2006/014603



SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Pohled v řezu na plazmový hořák obsahující špičku hořáku z obr. 3.

I.B Návrh na zrušení patentu a řízení o něm

9. V roce 2018 obdržel Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) od osoby zúčastněné na řízení (dále jen „OZNŘ“) návrh na zrušení patentu. Návrh byl opřen o dokumenty D1 – D5 (dříve zveřejněné patenty). Podle OZNŘ v době podání přihlášky nebyl napadený patent v rozsahu nároků 1 a 2 nový oproti namítanému dokumentu D1, a tím spíše nebyl výsledkem vynálezecké činnosti. Předmět podle nároku 1 a 2 napadeného patentu vyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky – z kombinace dokumentů D1 a D2 (a i z kombinace dokumentů D3 a D2). Proto, i kdyby byl nový, nemůže být podle OZNŘ výsledkem vynálezecké činnosti, a není tak patentovatelný ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „patentový zákon“). Ani v žádném ze závislých nároků nejsou znaky, které by byly řešením vynálezeckého úkolu.
10. Dokument D1 podle návrhu popisuje plazmový hořák s obdobnou konstrukcí. Dále jsou z něj známy všechny znaky prvního nároku a druhého nároku napadeného patentu. V dokumentu D1 chybí pouze znak, že poměr $\Pi 1$ ku D je přibližně 1,9 až přibližně 2,5. V popisu napadeného patentu je ale obecně uvedeno, že plazmové hořáky se sloupcovým proudem mívají poměr L/D větší než 2,4. OZNŘ tak zdůraznila, že vhodný poměr $\Pi 1/D$ a jeho vliv na funkčnost plazmového hořáku je všeobecnou znalostí odborníka v oboru, a není tak nový, ani není výsledkem vynálezecké činnosti. Majitel patentu podle OZNŘ např. nepopsal žádný experiment, aby vysvětlil své tvrzení, že je poměr $\Pi 1/D$ přibližně 1,9 až přibližně 2,5 optimálním rozmezím, a je výsledkem jeho vynálezecké činnosti. Dále i v dokumentu D2 je uvedeno, že vhodný poměr průměru otvoru trysky k průměru otvoru ochranného krytu je 1,0 až 5,0 (výhodně 2,0 až 4,0). Znak poměru $\Pi 1/D$ je přibližně 1,9 až přibližně 2,5 v nároku 1 a 2 je tak znám i z dokumentu D2. Konečně, i v kombinaci s dokumentem D3 a D2 je hodnota tohoto poměru pro odborníka zcela nasnadě.
11. V následujícím vyjádření OZNŘ uvedla, že přihláška splňovala podmínku jednotnosti vynálezu. Závislé nároky rozvíjejí obě varianty vynálezu a OZNŘ logicky vede jednu argumentaci proti předmětům podle nároku 1 i 2. Zdůraznila, že ochranný plyn, resp. kapalina nejsou trvalými znaky tělesného vytvoření zařízení (jsou to okrajové podmínky). Primárně je ale třeba porovnávat tělesné znaky. Napadený patent a dokument D1 patří do stejné třídy mezinárodního patentového třídění. To, že znak poměru $\Pi 1/D$, který je přibližně 1,9 až přibližně 2,5 pro odborníka logicky vyplývá z dokumentů D1 a D2, neznamená, že by tento poměr musel nutně zvolit.
12. Úřad poté patent ve všech jeho nárocích zrušil rozhodnutím ze dne 30. 3. 2021, č. j. CZ/EP 1878324/D18053877/2018/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“) podle § 23 odst. 1 písm. a) v souladu s § 35f odst. 5 patentového zákona. Nezávislé nároky 1 a 2 společně posoudil s namítanými dokumenty D1 až D5, které označil za přípustný důkaz o stavu techniky. Řešení chráněná nezávislými nároky 1 a 2 jsou podle Úřadu nová proti stavu techniky ve smyslu § 5 patentového zákona, ale již nejsou výsledkem vynálezecké činnosti (plynou z kombinace dokumentu D1 a všeobecných znalostí odborníka v oboru). Úřad dodal, že ani řešení podle závislých nároků 3 až 16 nejsou výsledkem vynálezecké činnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

13. Předseda Úřadu (dále jen „žalovaný“) ve výroku v záhlaví označeného rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“) rozklad majitele patentu (žalobce) zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Žalovaný v napadeném rozhodnutí vymezil pojmy odborník v oboru a vynálezecká činnost. Dokumenty D1 až D5 označil za časově relevantní stav techniky. Uvedl, že pro závěr, že předmět patentu vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, postačuje, že v něm odborník mohl najít vodítko pro vytvoření napadeného řešení. Ke zpochybnění příbuznosti napadeného řešení s namítaným žalovaný uvedl, že napadený patent je ve stejné oblasti jako namítané řešení podle dokumentu D1 (mají podobné využití a důležitou vlastnost efektivního chlazení). Žalovaný dospěl k závěru, že konstrukce plazmových hořáků v namítaných řešeních podle dokumentu D1 je funkčně stejná (či velmi podobná) jako u napadeného patentu.
14. Žalovaný dále rozebral námitku zpochybňující vymezení všeobecných znalostí odborníka v oboru ve vztahu k nárokům 1 a 2 vůči dokumentu D1. Uvedl, že v praxi se vynálezecká činnost hodnotí metodou „problém a jeho řešení“ a pokusil se ji aplikovat na tuto věc. Porovnal jednotlivé technické znaky podle namítaného dokumentu D1 a napadeného patentu. Uzavřel, že některé technické znaky nároků 1 a 2 jsou v D1 obdobné, a některé naopak chybí. I přesto tyto chybějící znaky napadeného patentu nejsou výsledkem vynálezecké činnosti. Jsou nutnou podmínkou, kterou oba předměty podle nároků 1 a 2 musí splňovat, a vychází pouze z kombinace dokumentu D1 a rutinních znalostí a zkušeností odborníka v oboru. Dodal, že u patentových nároků 13 a 14 plynou uváděná řešení z dokumentu D1, všeobecných znalostí odborníka a z dokumentu D2, který je tak přímým návodem pro odborníka v oboru. Vzdáleností bodu M od bodu P se žalovaný nezabýval, protože není předmětem ochrany podle napadeného patentu.

II. Žaloba

15. Žalobce podal proti napadenému rozhodnutí správní žalobu a požadoval jeho zrušení a vrácení věci žalovanému. Zdůraznil, že patent prošel náročným řízením před Evropským patentovým úřadem a v mnoha zemích je platným dokumentem.
16. Soud námitky žalobce rozdělil do celkem devíti žalobních bodů, které prozatím pouze stručně rekapituluje a blíže je pak přestře společně s jejich vypořádáním níže. Žalobce poukázal na:
- 1) procesní pochybení žalovaného, který měl patent v rozporu s právní úpravou a konstantní judikaturou zrušit pro důvod, který nebyl v návrhu na zrušení uveden;
 - 2) nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost, protože z jeho výroku není jednoznačné, co bylo napadeným rozhodnutím zrušeno a ani z odůvodnění napadeného rozhodnutí není zřejmé, proti kterému z vynálezů podle nároku 1 a 2 závěry žalovaného směřují;
 - 3) nepřezkoumatelnost pro nedostatek řádného odůvodnění (zejména ve vymezení pojmů odborník a vynálezecká činnost), zmatečnost úvah žalovaného (např. v porovnávání napadeného patentu s namítanými dokumenty); žalobce proto nemůže na úvahy žalovaného odborně reagovat.
- Žalobce dále poukázal na nesprávný postup žalovaného při posuzování existence vynálezecké činnosti, konkrétně na:
- 4) nedodržení postupu podle ustálené metody EPÚ pro posouzení vynálezecké činnosti (zejména metody „problém a jeho řešení“);

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

- 5) nesprávné určení nejbližšího stavu techniky, a to zejména tím, že žalovaný nepřipustně porovnával napadený patent s namítaným dokumentem D1, ačkoli napadený patent používá pro chlazení plyn, ale plazmový hořák podle dokumentu D1 používá pro chlazení kapalinu (vodu);
- 6) nevyhovující definici odborníka, kterého žalovaný vymezil pouze obecně a nevhodně pro tuto oblast techniky a předměty chráněné posuzovaným patentem;
- 7) provedený postup pomocí tzv. mozaikové námitky, neboť žalovaný nehodnotil vynálezy v komplexu všech znaků;
- 8) závěr o vynálezecké činnosti byl opřen (také) o všeobecné znalosti odborníka v oboru, aniž byly prokázány;
- 9) žalovaný se bezdůvodně odmítl věnovat jednomu ze znaků napadeného vynálezu (vzdálenosti bodu M od bodu P).

III. Vyjádření žalovaného a další podání stran

17. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Napadené rozhodnutí je podle něj srozumitelné – z výroku je zřejmé, že patent byl zrušen v celém rozsahu. Žalovaný též odmítl, že ve svých důvodech pro zrušení patentu překročil rámec návrhu. Dále uvedl, že pro posouzení vynálezecké činnosti se musel zabývat obsahem pojmu odborníka ve vztahu k namítanému dokumentu jako nejbližšímu stavu techniky. Osobu odborníka v napadeném rozhodnutí vymezil konkrétně k oblasti zpracování kovů plazmovými obloukovými hořáky.
18. Mozaikovou námitku v napadeném rozhodnutí nepoužil. U nezávislých nároků 1 a 2 neporovnával více dokumentů a nevybíral různé technické znaky. Obě rozhodnutí provedla hodnocení podmínky vynálezecké činnosti pomocí metody „problém a jeho řešení“.
19. Podle žalovaného je pro posouzení novosti a vynálezecké činnosti rozhodující porovnání jednotlivých podstatných technických znaků ve smyslu jejich tělesného vytvoření a konstrukčního uspořádání. Druh proudícího média ale není konstrukčně technickým znakem. Žalovaný nesouhlasí s návrhem žalobce na ustanovení znalce soudem – na položené otázky bylo v obou rozhodnutích zodpovězeno.
20. Žalobce v replice ze dne 11. 4. 2023 upozornil, že žalovaný se ve svém vyjádření k některým žalobním důvodům nevyjádřil. Setrval na uplatněných žalobních bodech a zdůraznil, že návrh se neopírá o jednoznačně určené všeobecné znalosti odborníka, a že žalovaný nemůže konstruovat vlastní důvody zrušení, neboť důkazy pro zrušení patentu musí předložit navrhovatel. Tím spíše, že bez jejich příspěvku by předmět patentu vůči dokumentům D1 až D5 obstál. Žalobce se proto nemohl vyjádřit ke každému důkaznímu prostředku. Žalobce dodal, že nelze argumentovat pohledem dnešního odborníka, ale podle okamžiku nabytí práva přednosti. Navíc nelze podle něj pracovat s osobou běžného pracovníka s kovy, ale odborníka s rozsáhlými znalostmi fyziky plazmatu.
21. Žalobce trval na tom, že žalovaný řádně neprovedl všechny fáze metody „*problém a jeho řešení*“. Žalovaný opomíjí, že technicky mimořádným cílem je právě za použití vzduchu (ten má cca. dvacetkrát menší schopnost odvádět teplo) zajistit chladící schopnost a výkon, který by se podobal chladícím účinkům vody. Účinné chlazení hořáku vzduchem je technicky náročnější než chlazení vodou. V praxi to omezuje výkon plazmových hořáků chlazených vzduchem na cca. 125 ampérů (vodní systémy pracují i při 800 ampérech), při Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

vyšších hodnotách nelze součásti hořáku ochladit vzduchem, a ty se tak roztaví. Žalobce navrhl, aby soudem ustanovený znalec určil, zda dokument D1 vykazuje takové technické znaky, že je nejbližším stavem techniky k napadenému patentu. Žalovaný se dle mínění žalobce opírá o jinou oblast techniky a tyto znalosti věcně neupřesnil. Zřejmost napadených vynálezů se musí posoudit jako celek (známost jednotlivých znaků neznámá, že vynález je známý jako celek). Nelze obecně argumentovat, že určitý technický znak je nasnadě. Tvrzení žalovaného o dimenzování je zjednodušením složitého technického problému (zde to navíc není dimenzování, protože konkrétní poměr L/D se v kontextu ostatních znaků stává vynálezem).

22. V duplice ze dne 15. 8. 2023 žalovaný opět zdůraznil, že první patentový nárok je zcela obsažen ve druhém nároku, posouzení s dokumentem D1 bylo proto možné provést společně pro oba nároky. V napadeném rozhodnutí byl též řádně odůvodněn rozsah znalostí odborníka s odvoláním na informace, jež o znalostech před datem práva přednosti uvedl sám přihlašovatel. Široce byl charakterizován i samotný odborník v oboru s tím, že ten by za nejbližší stav techniky s největší pravděpodobností zvolil hořák známý z namítaného dokumentu D1, protože jeho fyzické vytvoření a konstrukční uspořádání nabízí nejlepší východisko pro jeho úpravu k zajištění účinného chlazení trysky a poskytnutí ochrany před odrážením strusky a zároveň vytvoření stabilního proudu plazmového plynu s velkým poměrem L/D.
23. Pro posouzení patentovatelnosti předmětů dle napadeného patentu je přitom podstatné vytvoření a vzájemné uspořádání jejich technických znaků, nikoli chladící médium. Pouhé provedení úprav rozměrů technických znaků při ponechání jejich tělesného vytvoření a vzájemného konstrukčního uspořádání nepředstavuje vynálezeckou činnost. Nejedná se o případ, kdy by při znalosti jednotlivých znaků bylo dosahováno jejich nové funkce se zcela odlišnými účinky, nýbrž jednotlivé znaky si ponechávají svou funkci jak jednotlivě, tak ve vzájemné kombinaci a dosahovaný účinek je toliko zlepšen. K důkazním návrhům žalobce pak žalovaný uvedl, že většina odborných publikací vyšla po datu přednosti napadeného patentu, a jde proto o nepřipustné důkazy. Rozsudek z USA z 6. 12. 2004 byl předložen k prokázání toho, že se jedná o složitou technologii, což ale nemá žádnou souvislost s projednávaným řízením. Obdobně není zřejmé, jaký přínos měla informace z publikace J. P. Holmana z roku 1997. Návrh na ustanovení znalce žalovaný odmítl s tím, že otázka posouzení vynálezecké činnosti je otázkou právní, kterou řeší soud.

IV. Průběh ústního jednání před soudem a další podání žalobce

24. Na ústním jednání konaném dne 31. 8. 2023 soud rekapituloval podstatu věci, obsah soudního a správního spisu a dosavadní důkazní návrhy. Strany při jednání setrvaly na shora uvedené argumentaci, žalobce nově předložil důkazní návrh prohlášením (vyjádřením) E. S. R. z 30. 8. 2023, vztahující se k vysoké složitosti celé problematiky a nepřenositelnosti závěrů u hořáků chlazených kapalinou na hořáky chlazené plynem. Soud tak jednání odročil a žalobce vyzval k předložení tohoto prohlášení s úředním překladem do českého jazyka.
25. Žalobce uvedený, vč. profesního životopisu p. R., předložil v podání z 16. 10. 2023, ve vyjádření z 15. 11. 2023 navázal na předchozí argumentaci, odmítl argumenty uvedené v duplice žalovaného. Akcentoval pak dopad vyjádření p. R., z něhož podle něj jasně vyplývá, že mezi plynem a kapalinou chlazenými systémy je zásadní rozdíl. K návrhu na ustanovení znalce žalobce doplnil, že by měl soud oslovit vysoké školy s dotazem, zda Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

v České republice existuje odborně způsobilá osoba, která má dostatečné odborné znalosti a zkušenosti související s napadeným patentem, a aby takové osobě položil otázky jím dříve navržené pro znalce.

26. Při pokračování ústního jednání dne 7. 12. 2023 setrvaly strany na dosavadní argumentaci. Soud se zabýval vznesenými důkazními návrhy. Soud připomíná, že žalobce v žalobě navrhl ustanovení znalce k zodpovězení otázek týkajících se vlivu jednotlivých znaků vynálezu s ohledem na konkrétní chladicí médium (kapalina x plyn) a dále v replice navrhl provést tyto důkazy: odborné články/studie, resp. jejich abstrakty (vč. strojových překladů do českého jazyka), autorů V. Nemchinsky (*Přenos tepla při řezání plazmovým obloukem*); R. Bini, M. Monno a M.I. Boulos (*Vliv geometrie katodové trysky a procesních parametrů na rozložení energie u oblouku přenášeného argonem*); J.P. Holman (*Heat Transfer*) a V. Nemchinsky a W. S. Severance (*Co víme a co nevíme o řezání plazmovým obloukem*), vlastní podklady žalobce z roku 2016 (*Systém chlazení hořáku pro řezání plazmovým obloukem*) a dále rozsudek z USA (Odvolacího soudu pro Federální okruh ze dne 6. 12. 2004, ve věci *Centricut, LLC v. Esab Group, Inc.*, 390 F.3d 1361). V pozdějších podáních předložil žalobce vyjádření p. R. s přílohami a navrhl, aby se soud obrátil na technické vysoké školy v České republice. Při jednání doplnil, že si v souvislosti s návrhem na ustanovení znalce nechce protiřečit, rozumí tomu, že taková osoba v České republice není, je ovšem možné se obrátit na vysoké školy (resp. znalecký ústav), které by mohly potvrdit právě to, o jak složitý a komplexní obor jde a že odborníka není možné nalézt, popřípadě, aby uvedly, kde takového odborníka hledat. Žalovaný k tomu zdůraznil, že odborník je fiktivní osobou, fyzicky neexistuje.
27. Soud k důkazu provedl vyjádření E. S. R., P.E. z 30. 8. 2023, vč. ověřeného překladu do českého jazyka. Pan R. je podle vyjádření (a přiloženého životopisu, jenž soud taktéž provedl k důkazu) licencovaným inženýrem, má zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím, působil i v oboru plazmových hořáků (byl viceprezidentem společnosti Centricut, Inc., konkurenta žalobce). Uvedl rovněž, že je soudním znalcem v oboru soudního inženýrství a držitelem patentu mj. na sestavu trysek plazmového hořáku. Dále p. R. popsal základní východiska technologie řezání plazmovým obloukem, akcentoval význam chlazení hořáku s tím, že detaily konstrukce hořáku chlazeného plynem a vodou se liší (existuje podle něj jen velmi málo vlastností, které jsou mezi těmito médii přenositelné). Konstrukční vlastnosti vodou chlazených hořáků nejsou jednoduše přenositelné na hořáky chlazené plynem. Autor dále rozvedl, že plyn se používá k chlazení hořáků do 125 Ampérů proudu, určených k řezání lehčích a tenčích materiálů; pro výkonnější hořáky se používá chlazení vodou, jako účinnější médium. Inženýr navrhuje vzduchem chlazený systém by se neinspiroval konstrukcemi spotřebního materiálu chlazeného kapalinou (český překlad hovoří nevhodně o tekutině, jež zahrnuje plynné i kapalně látky, jak při jednání upozornil žalovaný).
28. Expert se vyjádřil i k tomu, jaké proměnné jsou důležité pro výslednou konstrukci geometrie trysky. Základní konstrukční parametry zahrnují úhel polokužele trysky v rozmezí 20 – 60 stupňů, tak aby tento úhel fungoval s poměrem $\phi 1/D$. To je další rozhodný parametr, jenž ovlivňuje bod styku ochranného a plazmového plynu (vzdálenost mezi styčným bodem M a výstupním bodem ochranného plynu P ovlivňuje recirkulaci tekutin na výstupním otvoru trysky). Třetím parametrem je poměr L/D . Vynález podle p. R. umožňuje dosáhnout poměru 2,4 pomocí kompenzace za použití poměru $\phi 1/D$ a vhodného úhlu polokužele. Expert doplnil, že ačkoli jsou tyto prvky nové, odpovídají Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

prvkům a výsledkům výzkumných a vývojových prací v této oblasti. Tyto konstrukční parametry ovšem nelze přenést na kapalinou chlazené řezné spotřební materiály. Vyjádření pak uzavřel tím, že je obtížné nalézt odborníky v oblasti řezání plazmovým obloukem, ve Spojených státech existuje pouze několik vysokých škol s tímto zaměřením. Odborník v oboru by podle p. R. měl mít vedle vzdělání, jež není v dostatečné míře poskytováno nikde, především praktické zkušenosti v rozsahu alespoň 3 až 4 roky.

29. Přílohou vyjádření pak byl již zmíněný rozsudek z USA, v němž se uvádí, že nižší soud označil danou oblast za temné umění (bod V rozsudku); publikace samotného žalobce z roku 2016 (viz výše), v níž bylo zvýrazněno, že u výkonnějších hořáků je užíváno vodní chlazení; str. 7 publikace *Heat Transfer*, k výrazně lepší vodivosti vody oproti vzduchu; článek R. Ronquilla *Understanding Plasma Arc Cutting*, k existenci dvou různých způsobů chlazení (vodou a plynem); článek J. Colta z 17. 1. 2014 *The evolution of plasma cutting* a seznam osmi předních univerzit z 21. 7. 2020 zabývajících se technologií zpracování plasmu (z posledních dvou podkladů se nepodávají žádné konkrétní skutečnosti vztahující se k technologii plazmových hořáků).
30. K dotazu soudu k obsahu vyjádření p. R. a tomu, zda by se odborník inspiroval hořáky chlazenými vodou, žalovaný uvedl, že se nezabýval rozdíly mezi způsoby chlazení, podstatné pro něj bylo, že dokument D1 byl pro odborníka návodem pro dimenzování technického uspořádání, pokud chtěl řešit stejný technický problém. Žalobce to odmítl s tím, že nemožnost přenosu technických řešení mezi těmito způsoby chlazení je z vyjádření p. R. zcela zjevná.
31. Ostatní podklady soud k důkazu neprováděl. Publikace *Přenos tepla při řezání plazmovým obloukem, Vliv geometrie katodové trysky a procesních parametrů na rozložení energie u oblouku přenášeného argonem a Co víme a co nevíme o řezání plazmovým obloukem* měly podle žalobce dokládat složitost celé problematiky a potřebu ustanovení znalce. Z níže uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že tyto důkazní návrhy nejsou pro posouzení věci rozhodné, žalobce je ani nepředkládal ve vztahu k otázce různého způsobu chlazení. Tyto publikace byly nadto zveřejněny až po dni práva přednosti napadeného patentu, nemohou proto ani dokládat tehdy známý stav techniky (r. 2017, 2007, resp. 2006). Soud rovněž nepřistoupil k ustanovení znalce a zjišťování existence odborně znalé osoby na vysokých školách v České republice. V podrobnostech soud odkazuje na níže uvedené. Soud konečně nedokazoval ani Metodickými pokyny EPÚ: *Guidelines for Examination in the European Patent Office (Guidelines)* s tím, že strany upozornil, že se jedná o veřejně dostupné metodické podklady, s nimiž soud pracuje obdobně jako s judikatorními či doktrinárními podklady (viz níže); nepovažuje proto za nutné jimi samostatně dokazovat (neměla jimi být ostatně prokázána žádná konkrétní skutková okolnost).

V. Posouzení věci Městským soudem v Praze

32. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, a jedná se o žalobu přípustnou, splňující všechny formální náležitosti na ni kladené. Napadené rozhodnutí soud přezkoumal na základě skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí a v mezích uplatněných žalobních bodů [§ 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)], jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

33. Podstatou sporu je, zda žalovaný dostatečně zdůvodnil a správně uzavřel, že napadený patent není výsledkem vynálezecké činnosti. Žalobce ani žalovaný nevedou argumentaci k tomu, zda je napadené technické řešení nové, soud se proto touto otázkou nezabýval.
34. Po posouzení věci dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

V.A. K otázce překročení návrhu na zrušení patentu

35. Soud nejprve posuzoval namítané překročení návrhu na zrušení patentu [žalobní bod 1)]. Podle žalobce OZNŘ v návrhu rozporovala pouze otázku novosti (ta se ale v řízení prokázala), avšak nedostatek vynálezecké činnosti výslovně nenamítala. Žalovaný tak překročil návrh na zrušení tím, že patent zrušil z důvodu nedostatku vynálezecké činnosti plynoucí z kombinace namítaného dokumentu D1 a všeobecných znalostí odborníka v oboru. OZNŘ ale zrušení pro tento nedostatek nenavrhovala a nic k tomu neprokazovala.
36. Tato námitka není důvodná.
37. Soud připomíná, že podle § 23 odst. 1 písm. a) patentového zákona „Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně, že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti“.
38. Z citovaného znění zákona nevyplývá striktní vázanost návrhem na zrušení patentu, resp. v něm uplatněnou argumentací. Žalobce odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 62. NSS v něm sice potvrdil vázanost žalovaného návrhem na zrušení patentu s tím, že nedostatečnost důvodů v návrhu vede k jeho zamítnutí, ovšem také dodal, že toto pravidlo není absolutní. Žalovaný nepřekračuje své pravomoci, pokud vysloví další argumentaci (v návrhu neuplatněnou) podporující navržené důvody pro zrušení patentu. K tomu je třeba podotknout, že řízení o zrušení patentu není výlučně návrhovým řízením – patentový zákon v § 23 výslovně nevylučuje, aby jej ÚPV zahájil z moci úřední (srov. rozsudek NSS ze dne 11. 10. 2018, č. j. 7 As 93/2018 - 78, č. 3802/2018 Sb. NSS). ÚPV tedy není návrhem na zrušení patentu ani navrženými důkazy striktně vázán.
39. Kromě toho nyní posuzovaný návrh nejenže splňuje základní náležitosti, a vyhovuje tak požadavkům § 21 odst. 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb. (OZNŘ jej odůvodnila a doložila důkazními prostředky – namítanými dokumenty D1 až D5), ale již na jeho začátku OZNŘ jasně uvedla, že napadený patent nepovažuje za patentovatelný, protože není nový a není výsledkem vynálezecké činnosti. Podle soudu proto nelze tvrdit, že by návrh směřoval jen proti novosti napadeného patentu. Naopak, je to právě nedostatek vynálezecké činnosti, který OZNŘ rovněž zdůrazňuje. Nedostatek vynálezecké činnosti OZNŘ v návrhu výslovně dovoďila z namítaných dokumentů D1 až D5. Tvrdila, že řešení, které je předmětem napadeného patentu, již muselo být odborníkovi z těchto dokumentů zřejmě známo, poukázala i na obsah popisu patentu, např. pokud jde o poměr L/D i η 1/D. Dovození tohoto sporného technického znaku výslovně označila jako všeobecnou znalost odborníka v oboru, resp. tvrdila, že běžný odborník by je z těchto dokumentů dovoďil. Nado OZNŘ v návrhu některé technické znaky výslovně označila za všeobecné znalosti odborníka v oboru. Tyto úvahy pak zopakovala a zdůraznila i v replice z 16. 8. 2019. Argumenty žalovaného, které žalobce označil za nové důvody pro zrušení patentu, jsou proto pouze úvahy, které podporují důvody uplatněné v návrhu. Patent tedy nebyl zrušen z důvodů, které by v návrhu nebyly uplatněny.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

V.B. K nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí

40. Dále se soud zabýval namítanou nepřezkoumatelností. Nejprve pro údajnou nesrozumitelnost napadeného rozhodnutí [žalobní bod 2)]. Soud připomíná, že nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost je rozhodnutí, ze kterého nelze vůbec seznat, jak správní orgán rozhodl (výrok chybí či má nedostatky v jazykovém vyjádření, nebo je výrok vnitřně rozporný s odůvodněním rozhodnutí atd. (k tomu např. rozsudek NSS ze dne 19. 2. 2004, č. j. 5 A 5/2002 - 33). Žalobce namítal, že z výroku napadeného rozhodnutí není jednoznačně patrné, co bylo zrušeno. Žalovaný totiž podle něj v celém napadeném rozhodnutí nebral v úvahu, že napadený patent chrání dva samostatné vynálezy vymezené samostatnými patentovými nároky 1 a 2. Prokazování nedostatku vynálezecké činnosti se musí vztahovat ke kombinaci technických znaků, jak jsou uvedeny v nezávislých patentových nárocích. Z obou rozhodnutí ani jejich odůvodnění ale nevyplývá, co je předmětem obou vynálezů. Žalovaný též zmatečně porovnával napadený vynález s namítanými dokumenty.
41. Ani tato námitka podle soudu nemůže obstát.
42. Z výroku napadeného rozhodnutí, respektive prvostupňového rozhodnutí (rozhodnutí správních orgánů obou stupňů tvoří jeden celek) je zřejmé, že napadený patent byl zrušen v celém rozsahu (tedy ve všech svých 16 patentových nárocích). Je přitom nerozhodné, že předmětem nároku 1 a 2 jsou dva samostatné vynálezy. Výrok napadeného rozhodnutí nepřekračuje ani návrh na zrušení patentu – OZNŘ navrhla jeho zrušení v celém rozsahu.
43. Za nedostatečné či zmatečné nepovažuje soud v tomto ohledu ani úvahy žalovaného v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Ačkoli žalovaný ve většině případů argumentuje v jednotném čísle, nečiní problémy pochopit jeho důvody pro zrušení patentu jako celku. V zásadních momentech odůvodnění navíc žalovaný oba nároky rozděluje a uvádí závěry ke každému zvlášť. Kromě toho, přísné oddělení obou nároků v rámci odůvodnění by zde ani nebylo příhodné, neboť sporné technické znaky jsou obsaženy v obou nárocích (žalovaný by tím své úvahy zbytečně duplikoval, přičemž žalobce neuvádí konkrétní znaky obou nezávislých nároků či jiné důvody, proč by na ně měly závěry žalovaného rozdílné dopady). Nadto je třeba dodat, že nároky 1 a 2, jakož i ostatními závislými nároky 3 – 16 napadeného patentu se jednotlivě zabýval Úřad v prvostupňovém rozhodnutí (str. 18 – 26), na něž žalovaný taktéž odkázal.
44. Soud nesouhlasí ani s tím, že by žalovaný zmatečně porovnával napadený patent s namítanými dokumenty. Žalovaný podrobně popsal, jaké znaky podle něj vyplývají z relevantního stavu techniky a také za nejbližší stav techniky jasně označil dokument D1. Tento dokument pak porovnal ve vztahu k nároku 1 (špičky hořáku) a 2 (plazmový hořák). Byť porovnání neprovedl zcela systematicky (např. tělo plazmového hořáku v D1 popsal na str. 21 a špičku hořáku v D1 až na str. 25 - 26), soud seznal, v čem žalovaný spatřuje onu podobnost. V případě dokumentu D2 soud bez obtíží pochopil (viz i str. 28 napadeného rozhodnutí), že tento byl vedle dokumentu D1 zohledněn jako dosavadní stav techniky u závislých nároků 13 a 14, obdobně jako byly v prvostupňovém rozhodnutí u závislých nároků zohledněny i další dokumenty předložené OZNŘ. Na rozdíl od Úřadu jej žalovaný nijak nezohlednil v rámci úvah ohledně podstatných znaků dvou základních nároků 1 a 2. Soud přitom uznává, že postup Úřadu mohl být u dokumentu D2 v případě znaku $\square/D = 1,9$ až $2,5$ skutečně trochu matoucí (viz str. 18-19 prvostupňového rozhodnutí), o napadeném rozhodnutí to již ovšem říci nelze, neboť v tomto ohledu
- Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

nevyvolává žádné pochybnosti. Nehledě na to, že ani Úřad své závěry na dokumentu D2 přímo nestavěl, rozhodným byl dokument D1.

45. Žalobce dále namítá nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů [žalobní bod 3)]. Aby rozhodnutí mohlo být označeno za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, musel by správní orgán vycházet ze skutkové podstaty, která nemá oporu ve spisu, nebo by se určitou a pro daný případ významnou věcí vůbec nezabýval či by se dostatečně nevypořádal s námitkami, vyjádřeními a jinými návrhy účastníků řízení. Postačí přitom, vyplývá-li z obsahu a smyslu odůvodnění rozhodnutí, jak správní orgán nahlíží na konkrétní namítané otázky (k tomu např. rozsudek NSS ze dne 4. 10. 2010, č. j. 7 Afs 1/2010 - 53, či ze dne 23. 7. 2009, č. j. 9 As 71/2008 - 109). Zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je nadto vyhrazeno těm nejzávažnějším vadám, kdy pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost skutečně nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat (např. rozsudky NSS ze dne 6. 5. 2021, č. j. 7 Azs 350/2020 - 22, či ze dne 29. 6. 2017, č. j. 2 As 337/2016 - 64). Zrušení rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost totiž zpravidla pro účastníky řízení neznamená žádný přínos; výsledkem je naopak pravidelně prodloužení a prodražení řízení. I proto je nutné k nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů přistupovat krajně zdrženlivě.
46. Žalovaný se podle žalobce nedostatečně zabýval naplněním podmínky vynálezecké činnosti. Zejména části napadeného rozhodnutí, v nichž se žalovaný odvolával na neurčité právní pojmy vynálezecká činnost a odborník, jsou podle něj zmatečné a nepřesvědčivé. Žalobce zdůraznil požadavek na řádné a odborné odůvodnění rozhodnutí o zrušení patentu, a to zejména pokud patent splňuje základní podmínku patentovatelnosti (předmět patentu je nový) a pouze nesplňuje subjektivní podmínku patentovatelnosti (není výsledkem vynálezecké činnosti). Doplnil, že § 21 vyhlášky č. 550/1990 Sb., vyžaduje věcné odůvodnění návrhu na zrušení patentu s relevantními důkazními prostředky. Žalovaný přitom své úvahy založil i na (v návrhu nenamítaných) všeobecných znalostech odborníka v oboru, ale obsah těchto znalostí nijak (např. odbornou literaturou) neprokázal. Tvzení, že pro odborníka je něco zřejmé, protože je to pro něj zřejmé z jeho znalostí, je podle žalobce nedostatečné.
47. Soud považuje za vhodné na tomto místě rozvést rozhodnou právní úpravu, podle níž se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné (§ 3 až § 7 patentového zákona).
48. Všechny tři podmínky musí být splněny kumulativně. Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky (tím je vše, co bylo zveřejněno nebo veřejně používáno a známo až do okamžiku podání přihlášky patentu). Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti, tzn. že odborník v dané oblasti přihlašované řešení nechápe jako samozřejmé řešení existujícího problému s ohledem na stav techniky. Vynález musí být současně průmyslově využitelný. Vzhledem k tomu, že napadený patent je evropským patentem, je nutné doplnit, že podmínky udělení/zrušení patentu jsou v Evropě regulovány jednotně, a to na základě Evropské patentové úmluvy [srov. zejména čl. 52 a 56 této úmluvy ve spojení s jejím čl. 138 odst. 1 písm. a)].
49. Podmínka vynálezecké činnosti je stejně jako v § 6 patentového zákona vymezena v čl. 56 citované úmluvy tak, že „[v]ynález se považuje za vynález zahrnující vynálezeckou činnost, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.“ Pojem vynálezecké činnosti nelze zcela přesně právně definovat (je neurčitým právním pojmem). Úřad tak

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

v konkrétní situaci musí posoudit, zda lze skutkový stav pod neurčitý právní pojem podřadit a jaký je jeho obsah a rozsah v konkrétní věci. Správní soudy následně přezkoumávají zákonnost interpretace a aplikace tohoto neurčitého právního pojmu v plném rozsahu. Jedná se přitom o právní otázku, jejíž posouzení závisí na zjištění stavu techniky. NSS k tomu v usnesení rozšířeného senátu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 50, č. 3252/2015 Sb. NSS, uvedl následující: *„Zjištění o obsahu stavu techniky vychází zpravidla z listin, vypovídajících o jiných technických řešeních daného problému, která jsou pod formální ochranou (ať již v podobě patentu, či užitého vzoru aj.). Ve vztahu k těmto podkladům o dosavadním známém stavu techniky se rovněž posuzuje, zda pro odborníka v dané oblasti je přihlašované řešení zřejmé, anebo má „přidanou hodnotu“, protože z dosavadního známého stavu techniky nevyplývá, a je tak výsledkem vynálezecké činnosti.“* Pro takové posouzení je rozhodné, *„zda rozdíl v technickém řešení přihlášeném oproti řešení, které vyplývá ze stavu techniky a které mohl odborník využít, je pro takového odborníka zřejmé, nebo naopak představuje onen tvůrčí přínos.“*

50. V rozsudku ze dne 18. 6. 2015, č. j. 9 As 12/2014 - 86, pak NSS podrobně vyložil požadavky kladené na odůvodnění rozhodnutí vydávaných v případech, v nichž je třeba aplikovat pojmy „vynálezecká činnost“ a „odborník“. Zdůraznil, že žalovaný je při jejich aplikaci povinen přezkoumatelným způsobem zhodnotit, zda lze daný případ pod takový neurčitý pojem podřadit. Soud poté musí být schopen přezkoumat, zda aplikace neurčitého právního pojmu je v souladu se zákonem, jaké podklady pro své rozhodnutí k tomu správní orgán soustředil, zda tak učinil v rozsahu, který mu umožnil ve věci správně rozhodnout a zda jeho zjištění nejsou s těmito podklady v logickém rozporu. Jestliže takový přezkum možný není, je rozhodnutí nepřezkoumatelné (viz též rozsudek NSS ze dne 22. 3. 2007, č. j. 7 As 78/2005 - 62).
51. Judikatura v této souvislosti, jak správně uvádí žalobce, v minulosti taktéž akcentovala, že požadavek na řádné a přesvědčivé odůvodnění rozhodnutí by v případě řízení o zrušení patentu měl být o to vyšší, že patent je zapisován (na rozdíl například od užitných vzorů) až na základě průzkumu, v němž žalovaný [či Evropský patentový úřad (dále jen „EPÚ“)] zjišťuje, zda vynález splňuje podmínky stanovené zákonem pro udělení patentu (v projednávané věci pak prošel i řízením o odporu). Zároveň ovšem také obecně platí, že po správních orgánech nelze v každém jednotlivém případě rozumně požadovat rozsáhlé teoretické zdůvodnění a vyčerpávající definice neurčitých právních pojmů (např. usnesení NSS ze dne 22. 2. 2017, č. j. 6 Azs 17/2017 - 28).
52. Soud musel v nyní projednávané věci především hodnotit, zda žalovaný reagoval na všechny základní rozkladové námitky a zda jeho odůvodnění umožňuje věcný přezkum napadeného rozhodnutí v rozsahu žalobních námitek. Dospěl k závěru, že tomu tak je. Připouští přitom, že vymezení všeobecných znalostí odborníka neodpovídalo standardním požadavkům na jejich definici/identifikaci v judikatuře EPÚ (srov. níže). Tato skutečnost ovšem soud nevedla ke zrušení napadeného rozhodnutí.
53. K tomu soud v první řadě zdůrazňuje, že žalovaný v napadeném rozhodnutí provedl výklad vlastního pojmu „odborník“. Pojem odborníka (v návaznosti na jeho obecné vymezení v prvostupňovém rozhodnutí) zpřesnil ve vztahu k oblasti plazmových obloukových hořáků. Za odborníka v tomto oboru označil (str. 18 napadeného rozhodnutí) průměrného profesionála *„v oboru pro zpracování kovů, včetně řezání, děrování a značení kovů, zejména v oboru pro zpracování kovů plazmovými obloukovými hořáky, který bude disponovat běžnými obecnými odbornými znalostmi v tomto oboru“*. Vedle toho též uvedl, že půjde o Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

osobu, u níž se předpokládá, že k určitému (prioritnímu) datu měla přístup ke všemu, co bylo k tomuto dni ve stavu techniky známé, od níž lze očekávat hledání námětů v příbuzných, vzdálených a všeobecných technických oblastech, a která je schopna provádět běžnou rutinní práci a experimentování pomocí rutinních prostředků za účelem doplnění dílčích mezer ve svých vědomostech (v zásadě však není nadána schopností invence).

54. Tato definice sama o sobě se nevymyká tomu, jak je odborník v rozhodovací praxi či odborné literatuře obecně nahlížen (viz Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 101-109, komentář k § 6 in Chloupek, V., Hartvichová, K. a kol. *Patentový zákon. Komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, popřípadě *Guidelines*, na něž upozorňoval i žalobce²). Především je nutné zdůraznit, že odborník není skutečná dohledatelná osoba, ale jedná se o právní fikci, jež může reprezentovat i skupinu více odborníků. Jde tedy o fiktivního, průměrného odborníka, u něhož se předpokládají jednak všeobecné znalosti, jakož i znalosti v oblasti, které se vynález týká a které lze od průměrného odborníka v této oblasti očekávat nebo které jsou průměrnému odborníkovi snadno dostupné pomocí rutinních rešerší. Takový fiktivní odborník je schopen provádět rutinní experimenty či pokusy, a lze tak od něj očekávat předvídatelná řešení problémů ve srovnání se stavem techniky.
55. Výše citovaná definice žalovaného těmito východiskům odpovídá. Tu je přitom nutné vnímat jako celek, tj. obecné i specifické vymezení odborníka, jak jej vymezil žalovaný. Pak zahrnuje takové (fiktivní) odborníky, kteří rozumí základním principům a složitostem této technologie a kteří jsou na základě všeobecně známých skutečností schopni rutinní práce a experimentování (využití těchto skutečností pro přizpůsobení a zlepšení funkcí plazmového hořáku). Jakýkoliv běžný uživatel plazmových obloukových hořáků do této definice jistě nespadá (byť by sama kurzívou zvýrazněná část mohla i takovému závěru skutečně nasvědčovat).
56. S vymezením pojmu „odborník“ a jeho přesným ukotvením více než jeho definice (z povahy věci vždy spíše obecná) souvisí především přesné vymezení jeho odborných znalostí, schopností a zkušeností, vč. jemu známých skutečností. V této souvislosti soud uznává, že ty žalovaný skutečně samostatně nevymezil, neukotvil v odborné literatuře apod. To by přitom mělo být pravidlem.³ Postup správních orgánů je přesto v této věci přezkoumatelný. Správní orgány se odrazily od jimi definovaného známého stavu techniky (vymezeného hlavně dokumentem D1) a dále vyšly z údajů, jež v popisu patentu uplatnil sám přihlašovatel, který hovořil o určitých obecně platných (známých) skutečnostech (že je např. výhodné, pokud je poměr L/D větší než 2,4). Přestože by bylo žádoucí též rozvést, v jakých dokumentech či odborných publikacích se přihlašovatelem využité údaje také skutečně objevují, sám přihlašovatel v popisu patentu k těmto údajům přistupoval jako k rozšířeným (běžně známým). Z ničeho se nepodává, že by snad šlo o specifické znalosti známé jen úzké skupině expertů, k těmto informacím by proto měl běžný odborník definovaný výše nepochybně přístup. Soudu je tak náhled žalovaného zřejmý, rozumí tomu, na čem správní orgány stavěly východiska ohledně všeobecných znalostí odborníka.

² Část G, kapitola VII, bod 3., dostupné z: https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_vii_3.html [cit. 28. 7. 2023].

³ K tomu opět *Guidelines*, Část G, kapitola VII, bod 3.1, dostupné z: https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_vii_3_1.html [cit. 28. 7. 2023].

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Vzhledem k uvedeným specifikům nebylo podle soudu nutné stav jeho všeobecných znalostí dále zdůvodňovat.

57. Soud též nemůže přisvědčit žalobci, že by žalovaný vůbec nepostupoval podle metody „*problém a jeho řešení*“. Tuto metodu výslovně zmínil a jednotlivým krokům se přezkoumatelně věnoval. Více k jejímu provedení soud uvádí v další části tohoto rozsudku.

V.C. Posouzení vynálezecké činnosti

58. Soud musel následně posoudit, zda ob stojí závěr žalovaného, že předměty v nezávislých patentových nárocích 1 a 2 nejsou výsledkem vynálezecké činnosti. Závěrům žalovaného přisvědčil.
59. Soud souhlasí se žalobcem, že pro výklad pojmu vynálezecká činnost v praxi slouží zejména přístup „*problém a jeho řešení*“. Tuto praxi EPÚ převzal i Úřad a pracuje s ní i judikatura správních soudů. Tento přístup vymezuje následující kroky: a) popis stávajícího stavu techniky, ze kterého se vychází (určení dokumentu nejbližšího stavu techniky), popis, v čem se nové řešení odlišuje od dosavadního stavu techniky a jaké bylo třeba učinit kroky k tomuto řešení, b) stanovení objektivního technického problému, který měl být vyřešen, c) posouzení, zda dané řešení tohoto technického problému vyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky (viz rozsudek NSS ze dne 26. 8. 2013, č. j. 8 As 70/2011 - 239, č. 2929/2013 Sb. NSS nebo *Guidelines*⁴). Žalobce namítal, že žalovaný se tímto postupem neřídil [žalobní bod 4)]. Podle žalobce žalovaný provedl (a to navíc zcela nevyhovujícím způsobem) pouze první krok této metody a k ostatním již vůbec nedospěl.
60. Tato námitka není důvodná. Dle názoru soudu žalovaný postupoval ve shodě s touto metodou. Pokud jde o první krok, žalovaný za časově relevantní stav techniky označil všechny OZNŘ namítané dokumenty D1 – D5⁵. Jako dokument nejbližšího stavu techniky určil dokument D1 (evropský patent č. EP0748149A1). Žalobce tedy nemá pravdu, pokud tvrdí, že žalovaný neurčil žádný dokument jako nejbližší stav techniky (viz i str. 18 prvostupňového rozhodnutí).
61. Dokument D1 popisuje plazmový hořák a špičku hořáku. Špička hořáku má podélnou osu a obsahuje trysku. Tryska obsahuje tělo trysky s dutou vnitřní a kónickou vnější částí s úhlem kužele trysky. Tělo trysky vymezuje výstupní otvor uspořádaný na koncové ploše trysky. Logicky i zde je výstupní otvor trysky určen průměrem, délkou a průměrem koncové plochy trysky. Velikost poměru délka/průměr (L/D) ovšem není v dokumentu D1 výslovně uvedena. Špička hořáku má také ochranný kryt s tělem vymezující výstupní otvor ochranného krytu, který má průměr $\varnothing 2$ výstupního otvoru ochranného krytu. Ani znak, že poměr $\varnothing 1/D$ je přibližně 1,9 až přibližně 2,5 v D1 není uveden. Daný plazmový hořák používá jako chladicí médium vodu. Podle žalovaného namítané řešení v D1 spadá do stejné oblasti jako napadený patent (vč. stejného zařazení do třídy H05H1/34). Obě řešení podle něj mají podobné konstrukční uspořádání, a využívají tak stejných fyzikálních zákonitostí.

⁴ Část G, kapitola VII, bod 5., dostupné z: https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_vii_5.html [cit. 28. 7. 2023].

⁵ D1: patentový dokument EP 0748149 A1, zveřejněný dne 11. 12. 1996; D2: patentový dokument US 5393952, zveřejněný dne 28. 2. 1995; D3: patentový dokument US 2001/007320, zveřejněný dne 12. 7. 2001; D4 patentový dokument US 5124525, zveřejněný dne 23. 6. 1992 a D5: patentový dokument US 5628924, zveřejněný dne 13. 5. 1997).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

62. I z pohledu soudu obsahuje řešení v dokumentu D1 konstrukční znaky obdobné jako u napadeného patentu, zejména pokud jde o šikmé (pod úhlem) napojení trysky s chladicí tekutinou, kdy tryska je součástí konstrukce hořáku o určitých parametrech, které mohou nabývat různých hodnot. Obě uspořádání slouží ke stejnému účelu a mají shodný základní cíl (účinné chlazení trysky, ochrana před odrážením strusky a vytvoření stabilního plazmového proudu). V tomto ohledu tak nelze postupu žalovaného při určení nejbližšího stavu techniky nic vytknout.
63. Žalobce ve vztahu k dokumentu D1 zejména namítal (a *de facto* na tom postavil podstatnou část žalobní argumentace), že žalovaný porovnával plazmové hořáky s jiným chlazením. Podle žalobce se dokument D1 týká jiné oblasti techniky. Nelze proto porovnávat znaky dvou odlišných technických řešení, u kterých se odborníci navzájem nemohou inspirovat [žalobní bod 5)]. Podle žalobce požadavek na nejbližší stav techniky u dokumentu D1 nemohl být naplněn (odborník by se jím neinspiroval).
64. Soud této argumentaci žalobce nemohl přisvědčit.
65. Účinné chlazení je nepochybně zásadním aspektem a cílem plazmových hořáků. Na druhou stranu popis napadeného patentu ani dokument D1 jako cíl nestanoví, že účinného chlazení má být dosaženo v závislosti na typu chladicího média. Popisy obou řešení nijak nezdůrazňují a nevysvětlují, proč by pro dosažení stanoveného cíle (ten je u obou řešení v podstatě totožný) mělo být důležité to, zda bude chladicí tekutinou kapalina nebo plyn (u napadeného patentu se pouze připouští, že voda má vyšší chladicí schopnosti). Z patentového spisu (a i z dokumentu D1) je zřejmé, že pro naplnění stanovených účinků je zásadní směr proudu ochranné tekutiny. Ostatně, tomu napovídá i název napadeného patentu: plazmový hořák „s šikmým vstřikováním ochranného proudu“. Konečně, popis napadeného patentu se ani nesnaží porovnat vlastnosti kapalin a plynů jako chladících médií, ale řeší rozdíly ve směru ochranného proudu – nejen v rámci popisu dosavadního stavu techniky hovoří obecně jen o tekutině (zahrnující plyny i kapaliny) a v této souvislosti jen příkladmo uvádí ochranný plyn (srov. body [0004] či [0024] popisu patentu). Vodou a plynem chlazené hořáky tak nutně nerozlišoval.
66. Soud ve shodě se žalovaným připomíná, že žalobce v průběhu správního řízení konkrétněji nevysvětlil (a nečiní tak ani patentový spis), v čem je právě ochranný plyn podstatným znakem jeho vynálezu, resp. v čem z pohledu typu chladicího média spočívá přínos vynálezu, jenž je obdobného technického řešení jako dokument D1. Dostatečně též nevysvětlil, v čem spatřuje jím tvrzené výrazné rozdíly v konstrukčních znacích napadeného a namítaného technického řešení (D1). Závěry žalovaného nebylo s to zvrátit ani odborné vyjádření p. R. předložené v řízení před soudem.
67. Úvodem je nutné zdůraznit, že soud v žádném případě nezpochybňuje, že plyn má obecně horší chladicí účinky než voda (čistě za tím účelem by ani nemusel vést dokazování, jelikož to je zřejmé i laikovi). Soud rovněž nezpochybňuje, že chlazení vodou se používá u výkonnějších hořáků (vyžadujících výkonnější chlazení). Musí ovšem souhlasit se žalovaným, že napadený patent i dokument D1 cílí na stejnou oblast techniky (což dokládá i zařazení do totožné mezinárodní třídy mezinárodní klasifikace patentů IPC), na dosažení stejného účelu (účinku) a jsou si blízké i z pohledu použití. Skutečnost, že podle odborného vyjádření p. R. se hořáky chlazené vodou používají na těžší, náročnější práce, ty chlazené plynem na lehčí či tenčí materiály, uvedené závěry nijak nepopírá. Konkrétní způsob použití hořáku nemění nic na základních principech použité technologie, základních

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

konstrukčních prvcích ani na základním účelu chlazení (z vyjádření p. R. nevyplývá opak). Ostatně, rozhodovací praxe EPÚ považuje za dostatečné, je-li u porovnávaných řešení alespoň obdobné použití („*similar use*“; srov. i rozhodnutí EPÚ ze dne 18. 9. 1990, T 606/89 či ze dne 31. 8. 1993, T 834/91 a dále již citovaný rozsudek NSS 8 As 70/2011 - 239, bod 73). To je v tomto případě nepochybně dáno.

68. Pokud jde o tvrzení p. R., že konstrukční vlastnosti vodou chlazených hořáků se liší od hořáků chlazených plynem (nejsou jednoduše přenositelné), ani tato skutečnost ještě nutně neznamená, že by nebylo možné dokument D1 označit za nejbližší stav techniky, resp. že by se v něm přihlašovatel napadeného patentu neinspiroval. Předně, vyjádření blíže nevysvětluje, zda použitý typ tekutiny hraje nějakou roli z hlediska podstaty nynější věci, tj. stanovení proudu chladicího média. Z jeho obsahu se nepodává, že by snad měl šikmý proud ochranného plynu v principu jiné účinky na proud plazmového plynu, než šikmý proud kapaliny (vody). R. upozorňoval zvláště na odlišné konstrukce dílů, konkrétněji pak na odlišné nároky na spotřební materiál konstrukce hořáků či nutnost kapalinového těsnění u chlazení vodou (body 5 a 6 jeho vyjádření), žalovaný ovšem své závěry nestavěl na tvaru či materiálu dílčích konstrukčních prvků, ale na podobnosti základního technického uspořádání využívající stejný princip (působení „podélné“ a „kolmé“ složky síly šikmého proudu plynu; viz st. 24 napadeného rozhodnutí). Rovněž tvrzení, že odborník navrhující elektrodu pro vzduchem chlazený systém by se neinspiroval konstrukcí hořáku chlazeného kapalinou, protože takto chlazená elektroda by se ve vzduchem chlazeném hořáku roztavila, nemíří na podstatu této věci, jelikož jí není konstrukce elektrody. Žalovaný rovněž netvrdil, že by snad byl typ chladicího média zcela zaměnitelný v rámci jedné technologie – pouze zdůraznil, že u napadeného patentu šlo o využití stejné fyzikální zákonitosti za stejným účelem (účinného chlazení trysky). Nevylučuje tedy, že se mohou jednotlivé konstrukční prvky (jejich přesný tvar a složení) odlišovat.
69. Žalovaný konečně v této souvislosti již v napadeném rozhodnutí (str. 24) příhodně poukázal na praxi EPÚ, podle níž by odborník hledal nápovědu i v příbuzných oblastech s tím, že dosavadní stav techniky musí zahrnovat i veškerý stav techniky řešící tentýž obecný problém; soud zejména poukazuje na rozhodnutí EPÚ ze dne 10. 10. 2015, T 195/84 (konkrétněji bod 8.4, dostupné z: <https://legacy.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t840195ep1.pdf>). Odborník by se touto optikou tudíž nezaměřil jen na úzce vymezené pole hořáků chlazených plynem, ale přihlédl by i k veškerým dalším řešením, jež by reagovala na tentýž problém (účinné chlazení trysky hořáku). V tomto ohledu by se nepochybně obrátil i na oblast hořáků chlazených kapalinou (vodou), jelikož by mohl rozumně očekávat podobný účinek.
70. S ohledem na uvedené závěry soud neshledal důvodným ani návrh žalobce na ustanovení znalce. Podstatou navržených otázek bylo porovnání plazmových hořáků s odlišným chladicím médiem (kapalinou a plynem). Povaha chladicí tekutiny ovšem není pro posouzení nedostatku vynálezecké činnosti klíčová a v tomto ohledu proto není nutné ničeho odborně zkoumat (na tom nic nezměnilo ani vyjádření p. R.). Pokud navíc žalobce tvrdí, že se mu v České republice žádného odborníka sehnat nepodařilo, nabízí se otázka, jak se to mělo podařit zdejšímu soudu. To platí i pro pozdější návrh žalobce, aby se soud obrátil na technické vysoké školy v České republice. K němu soud dodává, že existence konkrétního tuzemského odborníka na technologii řezání plazmovým obloukem není rozhodná pro posouzení podmínky vynálezecké činnosti – pod pojmem odborník se Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

rozumí fiktivní osoba, již jsou přisuzovány určité vlastnosti, znalosti a zkušenosti. Rovněž potvrzení, o jak složitou a komplexní oblast se jedná, není pro posouzení věci relevantní (viz výše).

71. Vráti-li se soud k metodě „*problém a jeho řešení*“, žalovaný reflektoval i její druhý krok, tj. jakého řešení technického problému mělo být dosaženo (viz str. 26 napadeného rozhodnutí). Již z popisu napadeného patentu je zřejmé, že jeho cílem je umožnit co nejúčinnější řezání kovů (a další činnosti spojené s prací s kovy zejména v průmyslu). Klíčem k žádoucím výsledkům je takový plazmový hořák, který bude disponovat účinným chlazením, bez zbytečného odrážení strusky, u něhož zároveň nebude chlazením narušen proud plazmového plynu. Žádoucích účinků mělo být podle přihlašovatele dosaženo tím, že půjde o plazmový hořák se sloupcovým proudem, avšak se stanoveným úhlem vstřikování ochranného plynu trysky (stejně jako je to u dokumentu D1, byť chlazeného vodou).
72. V rámci třetího kroku metody „*problém a jeho řešení*“ bylo podstatné určit, zda napadené řešení bylo ve vztahu k určenému nejbližšímu stavu techniky a objektivního technického problému pro odborníka zřejmé. Rovněž tomuto kroku se žalovaný věnoval.
73. Pro případný závěr, že něco bylo odborníkovi zřejmé, je nejprve nutné se vypořádat s tím, jak žalovaný vymezil pojem odborníka. Žalobce totiž namítal, že žalovaný pochybil, pokud pro vyřešení otázky existence vynálezecké činnosti nepopsal (v rozporu s judikaturou) odborné požadavky na fiktivního odborníka. Žalovaný podle žalobce vymezil pouze obecné požadavky na odborníka v oboru a nevzal v úvahu náročnost dotčené oblasti techniky. V tomto oboru totiž i nepatrné zlepšení ve tvaru dílů a vzájemných poměrů rozměrů může zařízení výrazně zlepšit [žalobní bod 6]).
74. Ani tato námitka není důvodná. Soud se k této otázce již vyjádřil výše v části V.B. a na tomto místě toliko dodává, že způsob, jakým žalovaný vymezil odborníka v oboru, nevybočuje z nastavených standardů. Vymezil jej dostatečně a tak, aby mohl zkoumanou „zřejmost“ v tomto konkrétním případě posoudit. Nikoliv nepřiměřeně široce, aby snad odborník zahrnoval každého běžného uživatele plazmového řezáku, ani nepřiměřeně úzce, tj. jen jako naprosto špičkového experta, jemuž by bylo ihned zřejmé řešení veškerých odborných otázek spojených s předmětnou technologií a jenž by byl schopen bez dalšího (bez nutnosti invence) identifikovat možná zlepšení. I přes doplnění prvostupňového rozhodnutí žalovaným lze odborníka v nynější věci považovat za průměrně znalou osobu, jež byla schopna čerpat vodítka z dosavadního stavu techniky.
75. Tvrdí-li přitom žalobce, že daná oblast techniky je nesmírně složitá a vyžaduje expertízu spojenou s povědomím o fungování proudění plazmových plynů, konkrétní význam pojmu odborník tím *de facto* zužuje, resp. nutně zvyšuje kvalifikaci průměrně znalé osoby, pokud by ta měla splňovat definici vymezenou žalovaným (se složitostí příslušné technické oblasti logicky roste i kvalifikace průměrného odborníka v této oblasti). I v technicky nejsložitějších oblastech přitom zůstává fiktivním odborníkem ten, komu jsou známy základní principy a související technické parametry, jakož i způsob, jak je v praxi využít ke zlepšení jinak známého řešení. Nehledě na to, že z vyjádření p. R. se nijak nepodává, že dané oblasti rozumí např. jen špičkoví vědci; expert naopak akcentuje důležitost praxe s tím, že musí jít o alespoň 3 až 4 roky. Ani tento rozsah praxe přitom nesvědčí o mimořádné složitosti či technické výjimečnosti dané oblasti.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

76. Tím se soud dostává k vlastní problematice všeobecných znalostí odborníka, s níž souvisí žalobní body 7), 8) a 9). Předesílá přitom, že nijak nezpochybňuje žalobní tvrzení, podle něhož nepostačuje pouhá *možnost*, že by určité informace případně odborníka vedly k určitému postupu (zlepšení), ale je nutné posoudit, zda by to odborník skutečně udělal (otázka *could x would*). To ostatně tvrdí i metodika a rozhodovací praxe EPÚ⁶. I v ní se ovšem zdůrazňuje, že není vyžadován explicitní návrh zlepšení, pro odborníka budou zřejmé náznaky i v případě implicitně existujícího vodítka (*implicitly recognisable incentive*). Žalovaný tak podle soudu nepochybil, pokud v dosavadním stavu techniky hledal „pouhá“ vodítka, jež by odborníka samozřejmě vedla k úpravě technických znaků apod.
77. Jádrem sporu ohledně existence vynálezecké činnosti jsou dva technické znaky napadeného patentu (vymezené v obou nezávislých patentových nárocích 1 a 2): „*poměr délky L otvoru trysky k průměru otvoru D trysky je větší nebo roven 2,4*“ a „*poměr $1/D$ je přibližně 1,9 až přibližně 2,5*“. Tyto znaky namítaný dokument D1 jako nejbližší stav techniky neobsahuje (a i proto byl napadený patent označen za nový). Je třeba připomenout, že to, že je něco nové, automaticky neznamená, že je to také výsledkem vynálezecké činnosti. Úkolem žalovaného tak bylo posoudit, zda tyto dva technické znaky byly pro vymezeného odborníka zřejmé (byly nasnadě).
78. Pokud jde o znak „*poměr délky L otvoru trysky k průměru otvoru D trysky je větší nebo roven 2,4*“, soud souhlasí se žalovaným, že ten není výsledkem vynálezecké činnosti. Nejprve ale pro pořádek podotýká, že na několika místech napadeného rozhodnutí (např. str. 26) žalovaný v této souvislosti nesprávně uvádí, že jde o znak *není větší nebo roven 2,4*. Z celkové kontextu (ve spojení s popisem patentu a prvostupňovým rozhodnutím) je ale zřejmé, že se žalovaný toliko dopustil omylu v psaní, jenž správnost jeho závěrů nijak neovlivňuje.
79. Ke známosti (zřejmosti) uvedeného znaku je nutné zdůraznit, že sám přihlašovatel v popisu patentu v části „*Dosavadní stav techniky*“ (bod [0005]) výslovně uvedl, že „*plazmové hořáky se sloupcovým proudem mívají dále velký (tj. větší než 2,4) poměr mezi délkou a průměrem výstupního otvoru trysky L/D* “. Dále se tam uvádí, že „*někteří badatelé zjistili, že velký poměr L/D umožňuje řezat tlustší kovové obrobky a dosahovat vyšších rychlostí řezání*“.
80. Cílem napadeného vynálezu bylo vytvořit plazmový hořák mj. s velkým průměrem L/D . Co se rozumí „velkým poměrem L/D “, bylo nepochybně autorům napadeného vynálezu známo. Vzhledem k citovanému lze tuto informaci označit za všeobecně známou, musela tak být známa i průměrnému odborníkovi (a představovat pro něj zcela zřejmé vodítko). V bodu [0022] popisu napadeného patentu je ostatně bez jakýchkoliv dalších doplnění, vysvětlení či experimentů pouze konstatováno, že poměr L/D větší nebo rovný 2,4 je výhodný pro rychlost řezání a tloušťky řezu. Dále je tam uvedeno, že v tryskách z dosavadního stavu bylo obtížné dosáhnout poměru L/D většího nebo rovného 2,4 např. z důvodu přehřívání trysky.
81. Z pohledu soudu tak platí, že pro to, aby bylo dosaženo žádoucích účinků pomocí velkého poměru L/D , měl odborník pro své řešení již předem stanovenou výchozí pozici. Od hodnoty L/D je větší nebo roven 2,4 se jistě mohl „odrazit“ a prostou aplikací známých principů, zjištění a zkušeností tento poměr dále podle potřeby přizpůsobit (aby

⁶ Část G, kapitola VII, bod 5.3, dostupné z: https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_vii_5_3.html [cit. 4. 8. 2023].

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

nedocházelo k přehřívání) bez nutnosti invenční činnosti – základním východiskem zde bylo šikmé napojení trysky, jež ovšem bylo známo již z dokumentu D1. Pokud je tedy u nároků 1 a 2 jedním z technických znaků to, že poměr L/D je větší nebo roven 2,4, je zřejmé, že původce vynálezu měl jako výchozí hodnotu na základě dostupných znalostí v oboru stanoven právě tento *de facto* minimální poměr, který L/D musí mít. Z tohoto výchozího stavu pak dovozoval (nastavoval) i další hodnoty ($\varnothing 1$). V bodě [0022] popisu patentu se ostatně uvádí, že vhodnou volbou hodnot D , L a $\varnothing 1$ lze zajistit optimální práci s plazmovým hořákem.

82. Takové řešení proto bylo pro odborníka v oboru zcela nasnadě – z ničeho v popisu patentu se nepodává, že by se mělo jednat o mimořádnou znalost, jež přesahuje rozhled průměrného odborníka (autoři vynálezu naopak užívanou hodnotu poměru L/D uváděli právě v rámci popisu dosavadního stavu techniky). Žalovaný proto legitimně u tohoto znaku obou nároků (a v návaznosti na to i dalších závislých nároků napadeného patentu) dále nerozváděl znalosti odborníka v oboru (v tomto ohledu nebylo co dalšího prokazovat).
83. Na to navazuje i určení dalšího podstatného technického znaku vynálezu, a to stanovení poměru $\varnothing 1/D$ na *přibližně 1,9 až přibližně 2,5*. Žalovaný zastává názor, že obeznámený odborník by po seznámení s řešením dokumentu D1 a při vědomí požadavku na hodnotu poměru L/D takový poměr stanovil prostým dimenzováním (uzpůsobením) tvaru špičky hořáku. Soud si tak u tohoto znaku musel klást především otázku, zda je stanovené rozmezí tohoto poměru výsledkem rutinní činnosti.
84. Žalovaný totiž své závěry postavil na tom, že určení uvedeného poměru logicky vyplývá ze samotné konstrukce špičky hořáku a všeho výše uvedeného. Konstrukce špičky vychází jednak ze známé konstrukce podle dokumentu D1, žádoucí výše poměru L/D a dále povědomí o tom, že vhodnou kombinací hodnot L , D a $\varnothing 1$ lze dosáhnout žádoucího výsledku. Jinak řečeno: šikmá konstrukce trysky, obdobná nyní napadenému řešení, již existovala, existovaly i informace ohledně vhodnosti určité hodnoty poměru L/D . Poměr $\varnothing 1/D$, jenž ovlivňuje míru recirkulace tekutin (plynů) v blízkosti výstupního otvoru (což žalobce označoval za významné už v bodě [0023] popisu patentu), tak nutně musel být dán úpravou hodnoty $\varnothing 1$.
85. S tím se soud ztotožňuje. Zdůrazňuje, že podstatou určení této hodnoty nebyla žádná invence, ale využití známých konstrukcí a informací a následně uskutečnění experimentů, jež zjišťovaly ideální hodnotu $\varnothing 1$ (tedy dimenzování). Pouhé dimenzování známého řešení ovšem nemůže být považováno za vynálezeckou činnost (opět viz komentář k § 6 in Chloupek, V., Hartvichová, K. a kol.). Soud nad rámec toho dále upozorňuje, že tento závěr lze do jisté míry dovodit i z bodu 7 vyjádření p. R., jenž mezi základní konstrukční prvky napadeného patentu staví úhel polokruželu trysky, poměr L/D a $\varnothing 1/D$, přičemž uvádí, že tyto typy konstrukčních prvků a výsledky, jakkoli nové, odpovídají výzkumným a vývojovým pracím v této oblasti.
86. Výše uvedené podle soudu odpovídá i na námitku, že se podstatou vynálezu nezabýval žalovaný komplexně, ale jen z pohledu dílčích znaků. Jakkoli se totiž žalovaný skutečně věnoval jednotlivým znakům samostatně, komplexní náhled je z jeho úvah rovněž zřejmý. Soud totiž vnímá, že jednotlivé skutečnosti (znaky) jsou na sobě navzájem závislé. Nebyl naopak schopen z ničeho dovodit, že by přínos vynálezu spočíval právě v „nové“ kombinaci jinak známých znaků – vynález byl založen pouze na experimentálním určení

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

(dimenzování) jejich ideální hodnoty. Je přitom logické, že se žalovaný ve svých úvahách explicitně zaměřil právě na ty znaky, jež byly označeny za nové.

87. Soud se tedy neztotožnil ani s údajným použitím tzv. mozaikové námitky. Tou se rozumí právě přihlížení k zřejmosti jednotlivých znaků vynálezu bez prokázání zřejmosti jejich kombinace (viz komentář k § 6 citovaný výše). Soud je ovšem s ohledem na výše uvedené přesvědčen, že přínos činnosti žalobce nespočíval v nové kvalitě (synergii) souhrnu jednotlivých znaků, ale jen v nastavení vhodných hodnot L, D a Π .
88. Tím soud samozřejmě nijak nezpochybňuje složitost celé problematiky, nevylučuje, že může jít (či v době uplatnění patentové žádosti mohlo jít) o svého druhu „temné umění“, u něhož je (byla) řada otázek neprobádaných. Stejně tak soud nepopírá, že vznik předmětu patentu si vyžádal významné úsilí či vysokou odbornost, zdůrazňuje však, že znakem vynálezecké činnosti bez dalšího není náročnost či odbornost určité činnosti, ale přítomnost prvku invence či překvapujícího účinku. Ten soud, stejně jako žalovaný, v tomto případě neshledal. K tomuto závěru přitom nepotřeboval ani provedení dalších důkazů (odborných článků či statí) týkajících se dané oblasti, jež žalobce navrhl ve své replice.
89. Žalovaný konečně nepochybil ani tím, že se odmítl věnovat znaku navazujícímu na výši poměru Π /D v podobě vzdálenosti bodu M (bod styku proudu ochranného a ionizovaného plynu) od bodu P (výstup ochranného plynu). Soud se ztotožňuje s tím, že tento znak, jakkoli může být pro funkčnost hořáku významný, nepatří mezi technické znaky uvedené v patentových nárocích (sám žalobce jej v bodě 14 žaloby označuje za imaginární). Kromě toho ani důležitost určení bodu M (jeho vzdálenosti od bodu P) nemění nic na tom, že tento vztah byl v důsledku výše uvedeného dosažen dimenzováním v podobě úpravy tvaru hořáku (jeho špičky) právě úpravou hodnoty Π (popřípadě D a L). To ostatně vyplývá i z vyjádření p. R., který v bodě 7 uvedl, že právě poměr Π /D určuje místo bodu M. Platí-li přitom, že se u hodnoty Π jednalo o dimenzování, tento závěr nutně dopadá i na určení vzdálenosti bodu M od P. Soud přitom nerozporuje, že právě na poměru Π /D závislá vzdálenost M od P mohla v tomto případě mít pozitivní technické účinky, nicméně nad rámec dokumentu D1 a dimenzování hodnot stále neshledává technickou invenci, jež by přinesla v tomto ohledu žádoucí přidanou hodnotu.

VI. Závěr a náklady řízení

90. Na základě shora uvedených skutečností soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 zamítl.
91. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., podle kterého má úspěšný účastník řízení právo na náhradu nákladů. Žalobce v řízení nebyl úspěšný, žalovanému pak žádné náklady nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly, a proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.
92. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve čtvrtém výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Poučení:

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

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

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

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

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

Praha 7. prosince 2023

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.