



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Michaely Bejčkové a soudců Faisala Husseiniho a Ondřeje Mráky ve věci žalobců: **a) prof. RNDr. B. S., DrSc.,** a **b) Ing. V. S., Ph.D.,** zastoupených advokátem JUDr. Vitem Hrnčířkem, LL.M., Ph.D., Šrobárova 40, Praha 10, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 11. 2018, čj. PUV 2017-33390/D18043343/2018/ÚPV, sp. zn. PUV 2017-33390, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2022, čj. 9 A 5/2019-90,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá.**
- II. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 6 365 Kč do rukou jejich společného zástupce, advokáta JUDr. Víta Hrnčířka, LL.M., Ph.D., a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

[1] V této věci se řeší, zda je rozdíl mezi užitným vzorem a patentem, respektive zda se liší rozsah tvůrčí činnosti, kterou je potřeba vyvinout k dosažení na ochranu tím či oním institutem. Úřad průmyslového vlastnictví se domnívá, že se tento rozsah neliší. Soud však připomíná, že jak přímo ze zákona, tak z ustálené judikatury plyne opačný závěr. Požadavek na to, aby úroveň technického řešení u užitných vzorů překračovala rámec pouhé odborné dovednosti, není tak přísný jako požadavek pro udělení patentu – totiž aby vynález nevyplýval pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky.

I. Popis věci

[2] Žalobci vyvinuli dozimetrickou diodu pro dozimetrii rychlých neutronů (tj. součástku, která umožňuje rozpoznat ionizující záření způsobené radioaktivitou). V únoru 2017 požádali současně o patent a o zápis užitného vzoru. Řízení o udělení patentu dosud neskončilo. Užitný vzor, jehož majiteli jsou žalobci, zapsal Úřad průmyslového vlastnictví v březnu 2017 (pod č. 30488). V souladu se zákonem byl užitný vzor ve prospěch žalobců jen registrován (tj. úřad při jeho zápisu nezkoumal, zda je předmět přihlášky užitného vzoru z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně).

[3] V květnu 2017 určitá obchodní společnost navrhla, aby úřad užitný vzor z rejstříku vymazal. Tvrdila, že technické řešení žalobců není nové; za použití pouhé odborné dovednosti k němu lze dospět díky kombinaci řešení popsanych třemi zaniklými patenty, jejichž spolupůvodcem byl jeden z žalobců, a dalších, v daném oboru známých, řešení (popsaných v odborné literatuře, záznamu ve Wikipedii, zaniklých patentech udělených v USA). Žalobci se bránili: průměrný odborník v oboru polovodičových součástek nemůže ani při znalosti všech namítaných dokumentů dosáhnout parametrů podle zapsaného užitného vzoru, ledaže by vynaložil značné náklady (časové, materiálové, finanční). Do odborné dovednosti podle žalobců patří znalost stavu techniky, nikoli už znalost článků uveřejněných ve vědeckých časopisech či schopnost z obecně formulovaných vědeckých poznatků vyvozovat technické závěry.

[4] Úřad užitný vzor z rejstříku vymazal. Technické řešení žalobců splňuje podmínku novosti (žádný z namítaných dokumentů neobsahuje současně všechny znaky řešení žalobců), nepřesahuje však rámec pouhé odborné dovednosti. V jednom z namítaných zaniklých patentů je popsána dozimetrická dioda pro dozimetrii rychlých neutronů jen s určitými rozdíly oproti řešení žalobců. Tyto rozdíly způsobují určité problémy. Odborník v oboru by při znalosti těchto problémů byl motivován hledat jejich řešení. To by našel v dalších zaniklých patentech a odborných článcích, ze kterých náprava problémů vyplývá způsobem, který je pro odborníka zřejmý. Do odborné dovednosti patří podle úřadu i znalost článků uveřejněných ve vědeckých časopisech a schopnost jejich rutinní aplikace.

[5] Proti rozhodnutí úřadu podali žalobci rozklad. Předseda úřadu rozklad zamítl: souhlasil s tím, že technické řešení žalobců je nové, nepřesahuje však rámec pouhé odborné dovednosti. Odborník v dané oblasti techniky je zkušený praktik, který má průměrné obecné znalosti a schopnosti a všeobecný přehled v odpovídajícím oboru a oblastech s ním souvisejících. Takovým odborníkem je nepochybně jeden z žalobců (jistě u něj lze předpokládat znalost patentů, jichž je spolupůvodcem, a vědeckých článků, jichž je spoluautorem). Řešení chráněné užitným vzorem je pro tohoto konkrétního odborníka zřejmou kombinací dosavadních poznatků, nepřesahuje tedy rámec pouhé odborné dovednosti.

[6] Žalobci uspěli až u Městského soudu v Praze. Městský soud vyhověl jejich žalobě a zrušil rozhodnutí předsedy úřadu, protože je považoval za nepřezkoumatelné. Předseda úřadu v něm používá neurčitý právní pojem *pouhá odborná dovednost*, aniž náležitě objasňuje jeho obsah a význam. Nadto v rozhodnutí směšuje podmínky ochrany poskytované užitným vzorem s přísnějšími podmínkami ochrany patentem. Ovšem zatímco u patentů zákon vyžaduje, aby řešení pro odborníka nevyplývalo zřejmým způsobem ze stavu techniky, u užitných vzorů zákon vyžaduje (jen to), aby řešení přesahovalo rámec pouhé

pokračování

odborné dovednosti. Předseda úřadu uzavřel, že řešení chráněné užitným vzorem bylo pro odborníka – konkrétního, jednoho z žalobců – zřejmé. Z toho ovšem nelze dovozovat, že nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti.

II. Kasační řízení

[7] Úřad podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost, rozsudek považuje za nepřezkoumatelný a nezákonný. Úřad tvrdí, že ve věci použil metodu *problém a jeho řešení*, kterou používá Evropský patentový úřad a většina evropských států a jejíž vhodnost i ve vztahu k užitným vzorům potvrdil NSS (rozsudek ze dne 26. 8. 2013, čj. 8 As 70/2011-239, č. 2929/2013 Sb. NSS). Pro tuto metodu je klíčové stanovit problém a zkoumat, zda jej průměrný odborník v oboru zvládne vyřešit díky stávajícímu stavu techniky. Oborem se v dané věci má rozumět oblast techniky týkající se křemíkových dozimetrických diod (obor polovodičů a polovodičových součástek). Úřad i jeho předseda se ve svých rozhodnutích podrobně zabývali tím, zda byl překročen rámec pouhé odborné dovednosti, za tímto účelem požadovanou *odbornost* vymezili, slovo *zřejmý* užívali pouze ve smyslu *evidentní* (nikoli jako odkaz na podmínky patentovatelnosti). Jejich rozhodnutí jsou tedy přezkoumatelná. Nadto se ukázalo, že rozdíly mezi nároky na tvůrčí úroveň patentů a užitných vzorů nelze spolehlivě vymezit (rozsudek NSS ze dne 14. 2. 2018, čj. 6 As 244/2017-48). Tvůrčí úroveň buď je, nebo není; nelze zjišťovat její míru (zařadit ji na určitou škálu).

[8] Žalobci ve společném vyjádření uvedli, že spor mezi nimi a úřadem je v podstatě veden o intenzitu tvůrčí činnosti, která je potřebná pro zápis užitného vzoru. Úřad podle nich o výmazu užitného vzoru rozhodl, aniž řádně vymezil, co znamená *přesáhnout rámec pouhé odborné dovednosti*, proto je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. Nyní se úřad snaží bagatelizovat rozdíl mezi potřebnou mírou tvůrčí činnosti u patentů a u užitných vzorů, respektive tvrdí, že takový rozdíl v podstatě neexistuje. To ovšem není pravda. Nadto za *průměrného odborníka v oboru* úřad označil jednoho z žalobců, ten je ovšem odborníkem v řadě ohledů nadprůměrným (mnohost publikačních výstupů a vědeckých ocenění, desetiletí vědeckého působení). Konečně pouhá odborná dovednost v sobě nemůže zahrnovat schopnost kombinovat poznatky z několika oborů. Nelze ani vycházet z toho, že je-li něco zveřejněno, je to současně obecně známo všem odborníkům v daném oboru. Úřad nemůže ani velkým množstvím textu ve svých rozhodnutích zhojit jejich obsahové nedostatky.

III. Právní hodnocení

[9] Kasační stížnost není důvodná.

[10] NSS nejprve posuzoval (i s ohledem na kasační námitku úřadu), zda je rozsudek městského soudu přezkoumatelný. Je. Z odůvodnění rozsudku je zřejmé, jakými úvahami se soud řídil i jak se vyrovnal s argumenty účastníků řízení; závěry městského soudu jsou v souladu s uvedenými a s věcí úzce souvisejícími zákonnými a judikturními východisky. Městský soud srozumitelně vysvětlil, co činí rozhodnutí úřadu (respektive jeho předsedy) nepřezkoumatelným, odůvodnění je ve vztahu k výroku jednoznačné a vnitřně si nijak neodporuje. NSS proto shledal, že rozsudek netrpí vadami, které podle ustálené judikatury

působí nepřezkoumatelnost (rozsudek NSS ze dne 25. 4. 2013, čj. 6 Ads 17/2013-25, bod 19 a rozhodnutí tam citovaná).

[11] Rozsudkem městského soudu bylo zrušeno rozhodnutí předsedy úřadu pro nepřezkoumatelnost. NSS připomíná, že za těchto okolností se v řízení o kasační stížnosti může zabývat jen tím, zda byl závěr městského soudu správný, tedy zda napadené rozhodnutí skutečně nebylo přezkoumatelné (rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2007, čj. 2 As 36/2006-102). Naopak se nemůže zabývat podstatou sporu – (ne)způsobilostí technického řešení žalobců k ochraně užitého vzorem.

[12] Užitémi vzory se chrání *technická řešení*, která (1) jsou nová, (2) přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a (3) jsou průmyslově využitelná (§ 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech). Při zápisu užitého vzoru se nezkoumá, zda je technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 zákona o užitéch vzorech, tj. zda splňuje právě uvedené podmínky. Na návrh kohokoli však Úřad průmyslového vlastnictví vymaže užité vzor, který takovou způsobilost postrádá [§ 17 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona].

[13] Patenty se chrání *vynálezy*, které (1) jsou nové, (2) jsou výsledkem vynálezecké činnosti, tj. nevyplývají pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky, a (3) jsou průmyslově využitelné (§ 3 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích). Užité vzor je stejně jako vynález (chráněný patentem) výsledkem technické tvůrčí činnosti. Rozdílů mezi vynálezem a užitým vzorem je však poměrně mnoho; tyto rozdíly se týkají jak invenční úrovně příslušného technického řešení, tak i podmínek, rozsahu a doby trvání ochrany, případně samotného řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (rozsudky NSS ze dne 26. 3. 2009, čj. 9 As 37/2008-153, č. 1860/2009 Sb. NSS; a ze dne 12. 4. 2018, čj. 6 As 218/2017-46, bod 28).

[14] Na invenční úroveň (míru či rozsah tvůrčí činnosti) u užitéch vzorů nelze klást stejné požadavky jako u patentů (rozsudek NSS ze dne 16. 2. 2023, čj. 6 As 217/2021-126, bod 23). Zákonné požadavky na úroveň překračující rámec pouhé odborné dovednosti u užitéch vzorů jsou totiž ve srovnání s hodnocením vynálezecké činnosti u patentů nižší.

[15] Je zásadní, aby správní orgány, které rozhodují o výmazu užitého vzoru, ve svých rozhodnutích náležitě vymezily neurčité právní pojmy, které jsou pro jejich rozhodování klíčové; pokud to neudělají, jsou jejich rozhodnutí nepřezkoumatelná (6 As 217/2021, body 13 až 15).

[16] Správní soudy nemohou nedostatek patřičného vymezení neurčitého právního pojmu nahrazovat vlastní úvahou. Posuzují však, zda obsah a význam, které takovému pojmu správní orgán přiřadil, jsou v souladu s pravidly logického uvažování, zda nepředstavují porušení nějakého ustanovení právního předpisu a zda jsou náležitě odůvodněné (rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2011, čj. 4 As 12/2011-100). Ve vztahu k pojmu *pouhá odborná dovednost* NSS například řekl, že jej nelze ztotožnit s pojmem *profesionální schopnosti odborníka v dané oblasti techniky*; požadavek na překročení rámce druhého (profesionálních schopností odborníka v daném oboru) je totiž přísnější než zákonem stanovený požadavek na překročení rámce *pouhé* odborné dovednosti (4 As 12/2011). Naopak NSS souhlasil s tím, že *pouhou odbornou dovednost* lze vymezit jako *rutinní práci*

pokračování

(postrádající tvůrčí potenciál) *průměrného odborníka* v konkrétním oboru, obeznámeného s aktuálním stavem techniky (6 As 217/2021, body 17 a 19).

[17] Konečně co se týče metody *problém a jeho řešení*, kterou Evropský patentový úřad používá při hodnocení patentových přihlášek, NSS souhlasil s jejím použitím i při hodnocení užitných vzorů (rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2009, čj. 6 A 72/2001-75; úřadem odkazovaný rozsudek ve věci 8 As 70/2011, bod 67 *obiter dictum*). Tato metoda spočívá ve třech krocích, a to (1) určení nejbližšího stavu techniky; (2) stanovení objektivního technického problému, který má být řešen; a (3) posouzení, zda nárokové řešení, vycházející ze stavu techniky a objektivního technického problému, by bylo odborníkovi zřejmé. Smyslem metody je strukturovat argumentaci. Při rozhodování o užitných vzorech ji tedy lze použít, je ovšem třeba vhodně uzpůsobit její třetí krok. Zatímco u patentů je potřeba posoudit, zda bylo řešení pro odborníka zřejmé (a v tom případě patent neudělit), u užitných vzorů takto přísné kritérium použít nelze. U užitných vzorů stačí, pokud řešení problému překračuje rámec pouhé odborné dovednosti (6 As 217/2021, body 20 až 22).

[18] NSS v projednávané věci souhlasí s městským soudem: rozhodnutí předsedy úřadu je potřeba zrušit, je totiž nepřezkoumatelné. V rozhodnutí o rozkladu, ostatně stejně jako v rozhodnutí úřadu, chybí jednoznačné vymezení neurčitěho právního pojmu *pouhá odborná dovednost*. Není tedy zřejmé, na základě jakých úvah správní orgány rozhodly o výmazu užitného vzoru žalobců, respektive proč měly za to, že technické řešení žalobců nepřekračuje rámec pouhé odborné dovednosti.

[19] Předseda úřadu k přezkumu toho, zda technické řešení žalobců skutečně nepřesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti, přistoupil na straně 17, tedy v polovině svého rozhodnutí, které je v podstatě nestrukturované (text, vysázený pro běžného čtenáře příliš velkým písmem na stranách s nedůvodně velkými okraji, je členěn jen do odstavců, nikoli už do částí oddělených nadpisy, a jeho uspořádání ne vždy odpovídá logickému argumentačnímu postupu). Už to, že je rozhodnutí v podstatě nestrukturované, ho činí hůře srozumitelným. Ještě ale nejde o vadu, která by způsobovala jeho nepřezkoumatelnost.

[20] Takovou vadou je však to, že v rozhodnutí chybí jednoznačné vymezení neurčitěho právního pojmu *pouhá odborná dovednost*. Na straně 20 předseda úřadu uvádí, že *kombinace konkrétních hodnot tloušťky křemíkové výchozí destičky, její rezistivity, objemové a povrchové koncentrace iontů P a N [...] je pro daného konkrétního odborníka zřejmá a nelze ji mít za přesahující rámec pouhé odborné dovednosti*. Nesplnění podmínek ochrany užitným vzorem tedy patrně dovozuje z nesplnění podmínek patentovatelnosti (nadto oproti zákonu zpřísněným, protože na patent by podle nich dosáhlo jen řešení, které by nebylo zřejmé konkrétnímu, k dosažení tohoto řešení ideálně kvalifikovanému odborníkovi, nejen průměrnému odborníkovi na polovodičové diody). Podle tvrzení ze strany 22 je ovšem *třeba zdůraznit, že v případě užitného vzoru lze diskutovat pouze o přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti a nelze zde aplikovat principy, které lze eventuálně uplatnit v případě [...] vynálezu*. Dále předseda úřadu (zejména na straně 24) argumentuje, že průměrný odborník má všeobecný přehled v příslušné oblasti techniky a kombinační schopnosti, je tedy schopen zpracovat a propojit informace z několika různých pramenů. Není ovšem jasné, jakou souvislost má obsah pojmu *průměrný odborník* s vymezením pojmu *pouhá odborná dovednost*.

[21] NSS zdůrazňuje, že uváděné citace z rozhodnutí předsedy úřadu nejsou vytrženy z textu, který by jako celek jejich rozpornost napravoval. O tom, že úřad tápe v tom, jak *pouhou odbornou dovednost* vymezit, ostatně svědčí i jeho kasační stížnost (a předcházející vyjádření k žalobě). Úřad zde v podstatě tvrdí, že rozsah tvůrčí činnosti potřebný k dosažení na ochranu užitným vzorem se neliší od rozsahu potřebného k udělení patentu. Zároveň se však snaží zpochybnit, že by v napadeném rozhodnutí hodnotil řešení žalobců z pohledu *zřejmosti pro odborníka*; slovo *zřejmý* prý používal ve smyslu *evidentní*. Pokud je tedy úřad (v rozporu se zákony a judikaturou) přesvědčen o tom, že mezi užitným vzorem a patentem není z pohledu potřebného rozsahu tvůrčí činnosti rozdíl, proč se snaží vysvětlit, že užitný vzor žalobců neposuzoval tak přísně, jako by to bylo třeba v případě patentu?

[22] Srozumitelné vymezení pojmu *pouhá odborná dovednost* neobsahuje ani rozhodnutí úřadu o výmazu užitého vzoru žalobců. Úřad v něm na straně 17 uvádí, že technické řešení *je pro odborníka zřejmé a nepřesahuje rámec jeho odborné dovednosti*, aniž by kterýkoli z užitých pojmů (odborník, odborná dovednost) dříve definoval. Náznak vymezení je na straně 22, kde úřad zdůrazňuje, že *rutinní aplikace obecných znalostí nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti odborníka v oboru*. To však úřad uvádí jen v reakci na určité tvrzení žalobců, dále s touto „definicí“ nijak nepracuje. Úřad se sice věnuje otázce, co může být obecnou znalostí odborníka v oboru (tento obor však jednoznačně nepojmenovává), ale už nevysvětluje, proč má za to, že řešení žalobců je dosaženo rutinním použitím těchto obecných znalostí.

[23] Městský soud tedy správně dospěl k závěru, že rozhodnutí předsedy úřadu je potřeba pro nepřezkoumatelnost zrušit a věc úřadu vrátit k dalšímu řízení. Při novém rozhodování tedy bude nutné obsah a význam neurčitého právního pojmu *pouhá odborná dovednost* srozumitelně a jednoznačně vymezit. NSS v této souvislosti připomíná (na základě své výše shrnuté judikatury), že na rozsah tvůrčí činnosti u užitných vzorů nelze klást stejné požadavky jako u patentů; metodu *problém a jeho řešení* lze na rozhodování o užitných vzorech použít, jen pokud je náležitě uzpůsoben její poslední krok; a konečně že pojem *pouhá odborná dovednost* nelze ztotožnit s pojmem *profesionální schopnosti odborníka v dané oblasti techniky*.

[24] Pro úplnost se NSS vyjádří ještě k rozsudku ve věci 6 As 244/2017, ze kterého úřad vyvozoval, že rozdíly mezi nároky na tvůrčí úroveň patentů a užitných vzorů nelze spolehlivě vymezit. Nic takového NSS v té věci neřekl. Jen na řízení o výmazu užitého vzoru vztáhl závěr rozšířeného senátu týkající se řízení o udělení patentu a uzavřel, že rozhodnutí v obou řízeních může správní soud přezkoumat také z hlediska (ne)naplnění požadovaného rozsahu tvůrčí činnosti. V rozsudku (bodě 14) se však výslovně uvádí, že ve vztahu k užitným vzorům se správní soud musí zabývat kritériem přesahu pouhé odborné dovednosti, nikoli uskutečněním vynálezecké činnosti.

IV. Závěr a náklady řízení

[25] Městský soud postupoval správně. Zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, protože z něj nebyl jasný obsah a význam neurčitého právního pojmu *pouhá odborná dovednost*. Závěr předsedy úřadu, že technické řešení žalobců nepřekročilo rámec

pokračování

tohoto pojmu, byl tedy nepřezkoumatelný. Protože městský soud rozhodl správně, NSS zamítl kasační stížnost úřadu.

[26] Neúspěšný úřad nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Úspěšným žalobcům přiznal soud náhradu nákladů řízení za jeden úkon právní služby, a to vyjádření ke kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.)]. Za tento úkon náleží odměna ve výši 2 480 Kč za každého z žalobců (§ 12 odst. 4 advokátního tarifu) a paušální částka 300 Kč jako náhrada hotových výdajů. Zástupce žalobců je plátcem DPH, soud proto zvýšil odměnu i o částku daně. Celkově je tedy úřad povinen uhradit žalobcům náklady řízení o kasační stížnosti ve výši ($2 \times 2\,480 + 300 + 1\,105 =$) 6 365 Kč.

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

V Brně dne 26. ledna 2024

Michaela Bejčková
předsedkyně senátu