



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Veroniky Juříčkové a soudců Tomáše Langáška a Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: **NOEN, a.s.**, sídlem Václavské náměstí 772/2, Praha 1, zastoupená Mgr. Jaromírem Henyšem, advokátem, sídlem Rýmařovská 561, Praha 18, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, **za účasti:** Ing. J. M., CSc., týkající se žaloby proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 1. 10. 2020, č. j. PUV 2010-22415/D20008514/2020/ÚPV, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2022, č. j. 15 A 123/2020-53,

takto:

- I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2022, č. j. 15 A 123/2020-53, **se ruší.**
- II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 1. 10. 2020, č. j. PUV 2010-22415/D20008514/ 2020/ÚPV, **se ruší** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- III. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení o žalobě a kasační stížnosti ve výši 28 570 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Jaromíra Henyše, advokáta.
- IV. Žalovaný **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.
- V. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení případu

[1] Ve prospěch osoby zúčastněné na řízení byl dne 9. 6. 2005 zapsán do rejstříku užitný vzor č. 15517 s názvem *Systém odpružení kabiny řidiče*, jehož doba platnosti uplynula dne 18. 3. 2009, a to s nárokem na ochranu následujícího znění:

*Systém odpružení kabiny řidiče, **vyznačující se tím**, že kabina (2) je svými prodlouženými příčnými nosníky (3) a závěsnou rovinou (4) připojena k nosné konstrukci závěsu (1) a na své opačné straně podepřena pružícími jednotkami (5), přičemž závěs (1) je podvěšen pod vibrujícím základem (7) kyvně kolem osy hřídele (6).*

Popsané technické řešení se dle zapsaného užitného vzoru vztahovalo zejména ke kabinám řidiče (obsluhy) důlních kolesových rypadel zavěšených vždy přímo na kolesovém výložníku a jeho účelem bylo maximální odclonění kabiny řidiče kolesového rypadla od jeho nežádoucích vibrací.

[2] K další přihlášce osoby zúčastněné na řízení žalovaný zapsal do rejstříku dne 28. 6. 2010 (s právem přednosti ode dne 15. 3. 2010) užitný vzor č. 21049 s totožným názvem *Systém odpružení kabiny řidiče* se dvěma nároky na ochranu následujícího znění:

1. *Systém odpružení kabiny řidiče, **vyznačující se tím**, že kabina (2) je svými prodlouženými příčnými nosníky (3) a závěsným pruhem (4) připojena k nosné konstrukci závěsu (1) a na své opačné straně podepřena pružinami (5), přičemž závěs (1) je podvěšen pod vibrujícím základem (7) kyvně kolem osy hřídele (6).*

2. *Systém odpružení kabiny řidiče podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že připojení kabiny (2) k závěsu (1) je doplněno pevnými gumotextilními pruhy (8), kterými je omezen relativní vodorovný pohyb kabiny (2) vzhledem k závěsu (1) pro případ havarijní situace dobývacího stroje.*

[3] K návrhu žalobkyně žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 12. 2011, č. j. PUV 2010-22415/ 16710/2011/ÚPV, užitný vzor č. 21049 částečně vymazal, neboť technické řešení podle prvního nároku na ochranu (bod 1 odst. [2] výše) nebylo nové, neboť ke dni podání přihlášky bylo součástí stavu techniky jako užitný vzor č. 15517 téhož majitele (původce). Druhý nárok na ochranu (bod 2 odst. [2] výše) žalovaný shledal novým a také přesahujícím rámec pouhé odborné dovednosti s tím, že podstatou tohoto technického řešení byla snaha omezit relativní vodorovný pohyb kabiny vzhledem k jejímu závěsu, která je nově zajištěna gumotextilními pruhy plnícími funkci dorazů v případě výjimečně velkých výchylek kabiny vůči závěsu. Proti tomuto rozhodnutí nebyl žádným z účastníků podán rozklad a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 1. 2012. Užitný vzor č. 21049 tak byl zapsán s jediným nárokem na ochranu v následujícím znění:

*Systém odpružení kabiny řidiče, kde kabina (2) je svými prodlouženými příčnými nosníky (3) a závěsným pruhem (4) připojena k nosné konstrukci závěsu (1) a na své opačné straně podepřena pružinami (5), přičemž závěs (1) je podvěšen pod vibrujícím základem (7) kyvně kolem osy hřídele (6), **vyznačující se tím**, že připojení kabiny (2) k závěsu (1) je doplněno pevnými gumotextilními pruhy (8), kterými je omezen relativní vodorovný pohyb kabiny (2) vzhledem k závěsu (1) pro případ havarijní situace dobývacího stroje.*

[4] Dne 23. 1. 2018 podala žalobkyně další návrh na výmaz užitného vzoru č. 21049 (zapsaného v pozměněné podobě citované v předchozím odstavci), v němž tvrdila (a předkládala důkazní návrhy), že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem není nové, nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a není průmyslově využitelné. Jednání osoby zúčastněné na řízení (majitele zapsaného užitného vzoru) žalobkyně

pokračování

pokládala za zneužití práva a obcházení zákona s poukazem na to, že se osoba zúčastněná na řízení pokouší nezákonně prodloužit právní ochranu pro dřívější technické řešení *systému odpružení kabiny řidiče* chráněné již užitným vzorem č. 15517, jehož ochrana zanikla uplynutím doby. Toto technické řešení v přihlášce užitného vzoru č. 21049 pouze doplnila o jeden vedlejší, pomocný a fakultativní prvek (gumotextilní pruhy) pro případ havárie dobývacího stroje.

[5] Žalovaný nejprve rozhodnutím ze dne 2. 11. 2018, č. j. PUV 2010-22415/D18008194/ 2018/ÚPV, vyhověl návrhu žalobkyně a užitný vzor č. 21049 z rejstříku vymazal. Dospěl k závěru, že z důkazů vyplývá, že technické řešení připojení kabiny řidiče důlního rypadla včetně gumotextilních pruhů užívala konkrétní důlní společnost již v roce 2005. Ke stroji s tímto technickým řešením tak měli přístup jak pracovníci důlní společnosti, tak pracovníci zhotovitele díla „optimalizace odpružení kabiny řidiče“, objednaného důlní společností. Dle žalovaného proto technické řešení připojení kabiny gumotextilními pruhy nebylo ke dni práva přednosti zapsaného užitného vzoru č. 21049 (tj. ke dni 15. 3. 2010) nové a ani nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, neboť bylo zpřístupněno širší veřejnosti a stalo se součástí stavu techniky.

[6] K rozkladu osoby zúčastněné na řízení (majitele užitného vzoru) předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 26. 7. 2019, č. j. PUV 2010-22415/D18115054/2018/ÚPV, prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k novému projednání. Předseda žalovaného považoval závěry prvostupňového rozhodnutí stran posouzení některých důkazů za nepřezkoumatelné a uložil žalovanému, aby se v dalším řízení podrobněji věnoval navrženým důkazům zveřejnění technického řešení chráněného užitným vzorem, konkrétně otázce možného přístupu třetích osob k vytvořenému odpružení kabiny na skutečném rypadle důlní společnosti.

[7] Žalovaný následně rozhodnutím ze dne 19. 12. 2019, č. j. PUV 2010-22415/D18008194/ 2018/ÚPV, opětovně rozhodl o výmazu užitného vzoru č. 21049 z rejstříku. Za odlišující znak řešení zapsaného užitného vzoru považoval znak doplnění připojení kabiny k závěsu pevnými gumotextilními pruhy, kterými je omezen relativní vodorovný pohyb kabiny vzhledem k závěsu pro případ havarijní situace dobývacího stroje (viz význaková část nároku na ochranu zapsaného užitného vzoru). Gumotextilní pruhy žalovaný posoudil jako spadající pod dostatečně obecný název *systém odpružení kabiny řidiče*, neboť systém odpružení může zahrnovat i jiné součásti než pouze pružiny, tedy i součásti pomocné, snižující vibrace a napomáhající stabilitě kabiny. Za nerozhodné považoval, zda byly gumotextilní pruhy původně pevné (zcela zamezovaly příčný pohyb kabiny řidiče) a později jen volné a prověšené (sloužící pouze jako pojistný prvek pro případ havárie stroje). Z rozhodnutí vyplývá, že chráněným znakem užitného vzoru č. 21049 jsou právě ony gumotextilní pruhy odlišující technické řešení tohoto užitného vzoru od technického řešení zaniklého užitného vzoru č. 15517. Toto technické řešení žalovaný považoval za *průmyslově využitelné*, neboť bylo využito při opravě konkrétního důlního rypadla K 2000. Průmyslová využitelnost je dle žalovaného zřejmá z částí popisu užitného vzoru obsaženého v jeho přihlášce.

[8] Žalovaný měl současně za prokázanou přítomnost gumotextilních pruhů na rypadle důlní společnosti s označením K 2000 již před datem práva přednosti užitného vzoru

č. 21049, což dokládala čestná prohlášení jeho strojníka a mechanika (důkaz D2), průběžná projektová zpráva k optimalizaci odpružení kabiny ze dne 31. 10. 2005 (důkaz D9e) a potvrdil ji i sám majitel užitého vzoru v e-mailové korespondenci (důkazy D9a D9b a D9c). Žalovaný dále vycházel ze zjištění, že k důlnímu rypadlu K 2000 měli přístup pracovníci důlní společnosti a také pracovníci zhotovitele objednaného díla „optimalizace odpružení kabiny řidiče“, který vypracoval zmíněnou průběžnou projektovou zprávu, přičemž mezi objednatelem a zhotovitelem nebyl v doložené smlouvě sjednán zákaz poskytování získaných poznatků o technickém řešení rypadla třetím stranám. Informace o technickém řešení spočívajícím v montáži gumotextilních pruhů se tak nejpozději v říjnu roku 2005 (tedy před datem přednosti užitého vzoru) staly potenciálně přístupné širší veřejnosti, tedy se staly stavem techniky, a z tohoto důvodu technické řešení užitého vzoru přihlášeného až dne 15. 3. 2010 (a zapsaného s tímto datem přednosti) nebylo možno považovat za přesahující *rámeček pouhé odborné dovednosti*. Pro odborníka se jednalo o technické řešení zřejmé, rozpoznatelné ze stavu techniky, kterou v daném případě představoval konkrétní stroj K 2000.

[9] K rozkladu osoby zúčastněné na řízení (majitele užitého vzoru) předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 1. 10. 2020 označeným v záhlaví tohoto rozsudku změnil výrok prvostupňového rozhodnutí tak, že návrh žalobkyně na výmaz užitého vzoru č. 21049 zamítl. Předseda žalovaného shledal technické řešení v podobě pevných gumotextilních pruhů omezujících relativní vodorovný pohyb kabiny pro případ havárie popsané ve význakové části nároku posuzovaného užitého vzoru č. 21049 za řešení *nové* oproti řešení známému ze zaniklého užitého vzoru č. 15517. Listinné důkazy předložené žalobkyní posoudil jako neveřejné dokumenty, které nelze přijmout jako důkaz zveřejnění technického řešení užitého vzoru č. 21049 přede dnem práva přednosti. Předseda žalovaného dospěl k závěru, že průběžná ani závěrečná projektová zpráva (důkazy D9e a D9f) k dílu optimalizace odpružení kabiny řidiče K 2000 nemají charakter veřejně dostupných listin, zveřejnění těchto dokumentů nebylo v řízení doloženo. Technické znaky systému odpružení kabiny porovnatelné se znaky technického řešení zapsaného užitého vzoru (gumotextilní pruhy) zmiňuje pouze první z uvedených zpráv (D9e), ohledně které však předseda žalovaného konstatoval, že neobsahuje datum předání ani převzetí, chybí rovněž vlastnoruční podpisy oprávněných osob, a tedy nelze zjistit, zda byl návrh zprávy zpracován do konečné podoby, jakož ani to, kdy a komu byl předán. Ani z později doložené smlouvy o dílo nelze dovodit, že k předání a převzetí díla (optimalizace odpružení kabiny řidiče K 2000) skutečně došlo. Předseda žalovaného připustil, že z uvedených důkazů lze usuzovat na přítomnost gumotextilních pruhů pod kabinou řidiče konkrétního rypadla K 2000, avšak tento stroj se nachází v uzavřeném areálu hnědouhelného dolu, kam veřejnost neměla přístup, kabina se navíc nachází ve výšce několika metrů nad zemí. Předseda žalovaného tak oproti závěrům prvostupňového rozhodnutí neměl za prokázané, že se s technickým řešením realizovaným u konkrétního rypadla K 2000 mohl seznámit neomezený okruh osob, čímž by se toto technické řešení stalo potenciálně přístupným širší veřejnosti, a tedy stavem techniky, a že technické řešení napadeného užitého vzoru nepřesahovalo ani *rámeček pouhé odborné dovednosti*. Zároveň uvedl, že se již nezabýval částí prvostupňového rozhodnutí, která posouzení přesahu rámce pouhé odborné dovednosti obsahovala.

pokračování

[10] Žalobkyně napadla rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou, v níž namítala nepřezkoumatelnost rozhodnutí předsedy žalovaného, které se dle jejího názoru nevypořádalo s většinou návrhových bodů, dle kterých technické řešení zapsaného užitného vzoru nebylo nové, a nebylo ani průmyslově využitelné. Návrhový bod, že technické řešení zapsaného užitného vzoru nepřesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti, předseda žalovaného z pohledu žalobkyně vypořádal nesrozumitelně a vnitřně rozporně. Stěžovatelka namítala také zlou víru a obcházení zákona osobou zúčastněnou na řízení a dále nenaplnění podmínek přihlášky užitného vzoru, včetně nesplnění zákonné podmínky, že přihláška smí obsahovat pouze jedno technické řešení nebo skupinu řešení uskutečňujících jedinou technickou myšlenku. Dále žalobkyně zpochybnila naplnění jednotlivých znaků užitného vzoru, a sice novost technického řešení užitného vzoru; dále přesah pouhé odborné dovednosti s poukazem na to, že omezení rozsahu výkyvu kabiny gumotextilním pruhem je řešením zřejmým i neodborníkovi, odborníkovi tedy muselo vyplývat ze stavu techniky, což doložila znaleckým posudkem. Popřela také průmyslovou využitelnost, neboť z technického řešení užitného vzoru neplyne prostorové uspořádání jednotlivých technických znaků (kabiny, závěsu, gumotextilních pruhů), řešení je tedy neurčité a nejasné.

[11] Městský soud v Praze rozsudkem označeným v záhlaví žalobu zamítl. Rozhodnutí předsedy žalovaného o rozkladu nepovažoval za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a ve vztahu k namítané nesrozumitelnosti konstatoval, že žalovaný (*pozn.: správně patrně předseda žalovaného*) dospěl oproti prvostupňovému rozhodnutí k jinému závěru stran novosti a veřejného zpřístupnění listin, proto již nepovažoval za nezbytné zabývat se technickým řešením z hlediska přesahu odborné dovednosti. Vydaná správní rozhodnutí se dle městského soudu vypořádala se všemi námitkami žalobkyně a vyjádřila se k průmyslové využitelnosti i novosti technického řešení plynoucího z listinných důkazů.

[12] K námitkám zpochybňujícím postup osoby zúčastněné na řízení (majitele užitného vzoru) před a při podání přihlášky městský soud uvedl, že žalovaný není oprávněn zkoumat, zda je přihlašovatel v dobré víře, ani jeho pohnutky. Nepřisvědčil rovněž námitce, že přihláška užitného vzoru nesplňovala obecné podmínky stanovené žalovaným, ani zákonnou podmínku jednoho technického řešení v přihlášce. Tyto okolnosti dle městského soudu nepředstavují taxativně vymezené důvody, pro které by bylo možno podat návrh na výmaz užitného vzoru.

[13] Městský soud dále potvrdil závěr předsedy žalovaného, že žalobkyně neprokázala nedostatek novosti technického řešení zapsaného užitného vzoru, neboť jí předložené listiny nebyly listinami veřejně dostupnými. Konkrétní důlní rypadlo K 2000 nebylo přístupné třetím osobám, které by se mohly s technickým řešením seznámit. Rovněž nebylo prokázáno, že by zapsané řešení bylo v době zápisu součástí tehdejšího stavu techniky. Ke stavu techniky městský soud vztáhl rovněž svůj závěr o přesahu rámce pouhé odborné dovednosti a konstatoval, že žalobkyně neprokázala tvrzení, že rozporovaný užitný vzor rámec odborné dovednosti nepřesáhl. Tuto skutečnost nemohl dle městského soudu prokázat ani žalobkyní doložený znalecký posudek, neboť byl vyhotoven až po datu práva přednosti užitného vzoru a nebyl veřejně dostupný. Městský soud považoval za dostatečný a prokázaný i závěr předsedy žalovaného stran průmyslové využitelnosti užitného vzoru. V této souvislosti poukázal na skutečnost, že chráněné technické řešení bylo využito v hospodářské činnosti (např. při opravě rypadla K 2000 v roce 2005).

II. Kasační stížnost a vyjádření účastníků a osoby zúčastněné na řízení

[14] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. Namítala, že podmínky technických řešení zapsaných jako užité vzory (konkrétně podmínka novosti a podmínka přesahu rámce pouhé odborné dovednosti) se posuzují každá zvlášť, jakkoli je mezi nimi úzká vazba. Správní orgány i městský soud se však zabývaly výhradně tehdejší stavem techniky, ze kterého lze primárně usuzovat pouze na prvek novosti. Neposoudily však, zda k technickému řešení nebylo za tohoto stavu techniky možno dospět bez vynaložení tvůrčího úsilí, tj. zda v daném případě byla naplněna i podmínka přesahu rámce pouhé odborné dovednosti.

[15] Stěžovatelka taktéž rozporovala vypořádání žalobní námitky zlé víry a obcházení zákona osobou zúčastněnou na řízení při přihlašování užitého vzoru. Upozornila, že městský soud nemohl tuto námitku vypořádat stručným sdělením, že zkoumání těchto okolností neumožňuje právní úprava výmazového řízení. Napadený rozsudek stěžovatelka z tohoto důvodu označila za nepřezkoumatelný.

[16] Opětovně poukázala také na nenaplnění podmínek pro přihlášky užitečných vzorů stanovených žalovaným a nenaplnění zákonné podmínky jediného technického řešení v přihlášce. Obsáhle argumentovala ve vztahu k nezpůsobilosti zapsaného technického řešení k ochraně, neboť nebylo nové, nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti a nebylo průmyslově využitelné.

[17] Ve vztahu ke znaku *novosti* stěžovatelka setrvala na názoru, že s ohledem na prokázání skutečnosti, že gumotextilní pruhy byly pod kabinou řidiče v praxi instalovány u rypadla K 2000 důlní společnosti nejpozději v roce 2005, tedy dávno před podáním přihlášky užitého vzoru, nemohlo se jednat o řešení nové. K *přesahu rámce odborné dovednosti* stěžovatelka uvedla, že správní orgány a městský soud k ní fakticky neuvedly žádnou argumentaci a věcně ji neposuzovaly. Tvůrčí úrovní zapsaného řešení se tak vůbec nezabývaly. Stěžovatelka v této souvislosti opětovně poukázala na to, že omezení rozsahu výkyvu kabiny gumotextilním pruhem je řešením zřejmým i neodborníkovi, odborníkovi tedy muselo vyplývat ze stavu techniky, což již ve správním řízení dokládala znaleckým posudkem. Stěžovatelka zpochybnila postup městského soudu, který provedení tohoto důkazu nepřipustil s odůvodněním, že byl vyhotoven až po datu práva přednosti užitého vzoru a nebyl veřejně dostupný. Městský soud dle stěžovatelky rovněž chybně konstatoval, že nepřednesla žádnou věcnou argumentaci k této otázce, ačkoli tato argumentace tvořila významnou část jí podaného návrhu na výmaz a rovněž žaloby.

[18] K otázce *průmyslové využitelnosti* stěžovatelka namítala, že městský soud v napadeném rozsudku věcně nevypořádal shodný žalobní bod. Stěžovatelka připomněla, že již v podané žalobě v této souvislosti namítala neurčitost a nejasnost zapsaného technického řešení, u kterého není zřejmé prostorové uspořádání jednotlivých prvků (kabiny, závěsů a gumotextilních pruhů), ani to, zda mají být gumotextilní pruhy pevné, anebo pružné; napnuté, anebo prověšené.

pokračování

[19] Stěžovatelka rovněž nesouhlasila s vypořádáním žalobní námitky směřující proti porušení jejích procesních práv ve správním řízení (neseznámení se shromážděnými podklady a nedodržení koncentrace řízení ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení). Namítala rovněž procesní pochybení předsedy žalovaného, který se nevypořádal s její argumentací obsaženou ve vyjádření k rozkladu v té části, která věcně přesahovala rozkladové námitky.

[20] Žalovaný práva vyjádřit se ke kasační stížnosti nevyužil.

[21] Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření poukázala na skutečnost, že systém odpružení kabiny řidiče vymyslela v létě roku 2003, pro žalobkyni začala pracovat na podzim téhož roku. Uvedla, že v nyní souzené věci jde o opakovaný stěžovatelčin pokus o výmaz jejího užitného vzoru. Dle osoby zúčastněné na řízení je v rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2011, č. j. PUV 2010-22415/16710/2011/ÚPV, kterým byl užitný vzor částečně vymazán, popsáno, jak gumotextilní pruhy plní funkci dorazů pro případ velkých výkyvů kabiny, a je tak vykázán myšlenkový posun zajišťující zvýšenou stabilitu kabiny. K tomuto technickému řešení nelze dle citovaného rozhodnutí dospět rutinním postupem, jde tedy nad rámec pouhé odborné dovednosti. Právě stabilita je dle osoby zúčastněné klíčovým pojmem, který byl obsažen v přihlášce užitného vzoru. Užitný vzor chrání právě jeden typ dorazů, a sice gumotextilní pruhy.

[22] Stěžovatelka v reakci na vyjádření osoby zúčastněné na řízení uvedla, že v řízení nebylo prokázáno, kdy byl systém odpružení kabiny řidiče vymyšlen. Upozornila na spor o původcovství, resp. o povahu užitného vzoru coby podnikového, který je řešen v jiném soudním řízení. K přesahu rámce odborné dovednosti stěžovatelka opětovně odkázala na jí předložený znalecký posudek. Rovněž nesouhlasila s tím, že stabilitu kabiny mají zajišťovat dorazy. Dle stěžovatelky přihláška užitného vzoru naopak hovoří o tom, že stabilita kabiny je určena tuhostí pružin, zatímco gumotextilní pruhy jsou určeny pouze pro zajištění kabiny pro případ havárie stroje.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[23] Nejvyšší správní soud kasační stížnost posoudil a dospěl k závěru, že je důvodná.

[24] Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že přezkoumá-li krajský soud (zde městský soud) rozhodnutí žalovaného, které pro absenci odůvodnění nebylo přezkoumání vůbec způsobilé, zatíží tím vlastní rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2007, č. j. 5 Afs 115/2006-91, nebo ze dne 28. 1. 2009, č. j. 1 As 110/2008-99).

[25] Nejvyšší správní soud přisvědčuje městskému soudu do té míry, že správní rozhodnutí obou stupňů je třeba posuzovat ve vzájemné souvislosti, neboť z hlediska soudního přezkumu tvoří jeden celek. Mezery v odůvodnění rozhodnutí o odvolání (zde rozhodnutí o rozkladu) tedy může vyplnit odůvodnění prvostupňového správního rozhodnutí (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2014, č. j. 6 As 161/2013-25).

[26] V daném případě ve vydaných správních rozhodnutích obou stupňů absentuje jakékoli členění, což s ohledem na jejich délku výrazně ztěžuje orientaci v textu a činí nezřetelným, které pasáže obou rozhodnutí se věnují kterému konkrétnímu znaku užitného vzoru. Rovněž jazykové zpracování textu, zejména v rozhodnutí o rozkladu, je obtížně srozumitelné. Před vlastním posouzením otázky přezkoumatelnosti vydaných správních rozhodnutí však Nejvyšší správní soud považuje za nezbytné nejprve předeštit rozhodnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

[27] Užitné vzory a jejich znaky vymezuje § 1 zákona tak, že *technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory*. Novost technického řešení definuje § 4 odst. 1 citovaného zákona tak, že *technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky*, přičemž dle § 4 odst. 2 je stavem techniky vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.

[28] Znak užitného vzoru vyjádřený neurčitým právním pojmem *přesah rámce pouhé odborné dovednosti* není v případě užitných vzorů zákonem definován [na rozdíl od znaku plnicího obdobnou funkci u vynálezů vyjádřeného právním pojmem *výsledek vynálezecké činnosti* (§ 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích)]. Správní i soudní praxe (po vzoru zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích) však oba pojmy vztahuje k otázce, zda technické řešení pro odborníka vyplývá či nevyplyvá ze stavu techniky (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2023, č. j. 6 As 217/2021-126, body 20 a 21).

[29] Je tedy patrné, že stav techniky (definovaný § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech) je východiskem pro posuzování jak znaku novosti, tak znaku přesahu rámce pouhé odborné dovednosti. Zároveň platí, že technické řešení, které není nové, protože je součástí stavu techniky (§ 4 odst. 1 téhož zákona), nebude logicky ani přesahovat rámec pouhé odborné dovednosti, neboť každému odborníkovi bude toto řešení ze stavu techniky zřejmé (odborník orientovaný v oboru bude toto řešení znát). Pokud ovšem technické řešení bude řešením novým, je třeba dále zkoumat, zda toto nové řešení zároveň přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, tedy míru jeho inovativnosti, resp. „přidané hodnoty“, jak tvůrčí přínos původce nazývá usnesení rozšířeného senátu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014-50, č. 3252/2015 Sb. NSS, body 33 až 36. Ačkoli se označené usnesení týká primárně patentů dle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, Nejvyšší správní soud již v minulosti dovodil, že principiálně stejně je třeba řešit tyto dva samostatné znaky rovněž u užitných vzorů dle zákona o užitných vzorech (rozsudek ze dne 14. 2. 2018, č. j. 6 As 244/2017-48).

[30] Pokud se jedná o namítanou nepřezkoumatelnost vydaných správních rozhodnutí z hlediska dostatečnosti jejich odůvodnění, Nejvyšší správní soud na úvod konstatuje, že z obou rozhodnutí jsou seznatelné úvahy, které správní orgány vedly k závěru, že stěžovatelka neprokázala absenci *novosti* technického řešení zapsaného užitného vzoru. Přestože tento závěr není ani v jednom z vydaných správních rozhodnutí explicitně vysloven, vyplývá z pojednání věnovanému stavu techniky, ze kterého správní orgány novost technického řešení dovodily.

pokračování

[31] Nejvyšší správní soud se však již neztotožňuje se závěrem městského soudu, že správní rozhodnutí jsou přezkoumatelná rovněž ve vztahu k stěžovatelkou namítané absenci znaku *přesahu rámce pouhé odborné dovednosti* a znaku *průmyslové využitelnosti*. Stran pochybení předsedy žalovaného je třeba na tomto místě připomenout, že žalovaný jako prvostupňový správní orgán nejprve rozhodl o výmazu užitého vzoru, logicky se proto prvostupňové rozhodnutí již dále věcně nezabývalo přesahem rámce odborné dovednosti, tedy tvůrčím přínosem řešení, které z jeho pohledu nebylo nové, neboť vyplývalo ze stavu techniky.

[32] Na rozdíl o prvostupňového správního orgánu však předseda žalovaného dospěl v rozhodnutí o rozkladu ke zcela opačnému závěru. Dle jeho názoru stěžovatelkou předložené důkazy neprokázaly absenci novosti technického řešení. Dospěl-li ovšem předseda žalovaného k závěru, že technické řešení bylo možno považovat za nové, bylo třeba se dále věcně zabývat naplněním dalšího znaku, konkrétně tvůrčím přínosem zapsaného řešení (přesahem rámce pouhé odborné dovednosti). K naplnění tohoto znaku užitého vzoru však předseda žalovaného žádnou úvahu v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu neučinil, k jeho věcnému posouzení v průběhu celého správního řízení vůbec nedošlo. Z tohoto důvodu proto nemůže žalobou napadené rozhodnutí o rozkladu obstát, neboť je nepřezkoumatelné, a proto muselo být (společně s rozsudkem městského soudu) zrušeno.

[33] Nejvyšší správní soud zároveň považuje (na rozdíl od městského soudu) za vnitřně rozpornou, a tedy nepřezkoumatelnou pro nesrozumitelnost, i tu část odůvodnění obsaženou ve třetím odstavci na str. 30 rozhodnutí o rozkladu, kde na straně jedné předseda žalovaného bez dalšího uvádí, že předložené důkazy nestačily k prokázání, že technické řešení nepřesahovalo rámec odborné dovednosti, vzápětí však uvádí, že se posouzením přesahu rámce odborné dovednosti technického řešení nezabýval.

[34] V souvislosti s posouzením tohoto znaku se pak Nejvyšší správní soud neztotožňuje ani se závěrem městského soudu, že znalecký posudek předložený stěžovatelkou ve správním řízení nemá důkazní hodnotu, neboť byl vyhotoven až po datu práva přednosti užitého vzoru a nebyl veřejně dostupný. Tato úvaha městského soudu nemá oporu v právní úpravě ani v dosavadní judikatuře Nejvyššího správního soudu. Navíc vede k absurdním důsledkům, neboť v takovém případě by nikdy nebylo možno připustit důkazní návrh později vypracovaným znaleckým posudkem, byť by se vyjadřoval ke skutečnostem (skutkovému stavu) existujícím v minulosti. Soudům rozhodujícím ve věcech správního soudnictví nic nebrání, aby při svém rozhodování vycházely z dokumentů, které vznikly dokonce až po vydání žalobou napadeného správního rozhodnutí, je-li zřejmé, že popisují stav, který ke dni rozhodování správního orgánu (zde k datu práva přednosti) objektivně existoval (obdobně viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, č. j. 4 As 141/2013-28).

[35] Není tedy důvod pro nepřipuštění dokazování *přesahu rámce odborné dovednosti* odborným vyjádřením či znaleckým posudkem, které – byť byly vyhotoveny později – popisují tvůrčí přínos řešení a míru jeho inovativnosti s ohledem na tehdejší stav techniky. Městský soud proto pochybil, pokud stěžovatelkou navržený znalecký posudek neprovedl k důkazu s výše uvedenou argumentací. V dalším řízení se proto žalovaný bude povinen

vypořádat se stěžovatelčinou argumentací obsaženou v návrhu na výmaz užitého vzoru, že zapsané řešení nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, kterou též podpořila odbornou argumentací obsaženou v posudku.

[36] Nepřezkoumatelnost rozhodnutí předsedy žalovaného o rozkladu je pak dle Nejvyššího správního soudu dána také ve vztahu k naplnění znaku *průmyslové využitelnosti* užitého vzoru. V tomto ohledu předseda žalovaného zcela rezignoval na vypořádání návrhových námitek stěžovatelky, v nichž poukazovala na neurčitost a nejasnost zapsaného technického řešení, z něhož není zřejmé prostorové uspořádání jednotlivých prvků (kabiny, závěsů a gumotextilních pruhů), ani to, zda mají být gumotextilní pruhy pevné nebo pružné, napnuté nebo prověšené. Na stěžovatelčinu argumentaci spočívající v nedostatečném popisu zapsaného řešení správní orgány obou stupňů v odůvodnění vydaných rozhodnutí vůbec přezkoumatelným způsobem nereagovaly, důvodnost této argumentace proto nelze podrobit soudnímu přezkumu.

[37] Nejvyšší správní soud se nyní již pouze ve stručnosti vyjádří k ostatním stěžovatelčiným námitkám. Důvodnou neshledal námitku, že správní orgány v řízení nezohlednily tvrzené nedostatky přihlášky užitého vzoru při jeho zápisu, které měly spočívat v porušení § 8 odst. 2 a 5 zákona o užitných vzorech (jediné technické řešení a požadavky obecně stanovené žalovaným). V této otázce se Nejvyšší správní soud ztotožňuje s hodnocením městského soudu, že zabývat se těmito otázkami žalovanému v řízení o výmazu nepřislušelo, neboť důvody výmazu užitého vzoru jsou taxativně vymezeny v § 17 odst. 1 zákona o užitných vzorech. Případné porušení povinností stanovených § 8 téhož zákona mezi tyto důvody nespadá. Proti tomuto závěru městského soudu navíc stěžovatelka v kasační stížnosti žádnou argumentaci nevznesla, pouze zopakovala důvody, z nichž dovozovala porušení § 8 odst. 2 a 5 zákona.

[38] Nejvyšší správní soud nepřisvědčil ani námitce zlé víry a obcházení zákona osobou zúčastněnou na řízení při přihlašování užitého vzoru. V postupu osoby zúčastněné na řízení nelze spatřovat zjevnou snahu o obcházení zákona o užitných vzorech či prokazatelnou zlou víru. Přestože po uplynutí doby platnosti původního užitého vzoru č. 15517 osoba zúčastněná na řízení požádala o zápis užitého vzoru zapsaného následně pod č. 21049 s totožným názvem, je zřejmé, že co do obsahu se technické řešení zapisovaného užitého vzoru lišilo od řešení užitého vzoru č. 15517. Jakkoli stěžovatelka rozdíl v technických řešeních bagatelizuje tvrzením, že se jedná o jeden „volitelný, pomocný a vedlejší prvek“, který se na samotném odpružení kabiny nepodílí, právě otázka rozdílnosti obou technických řešení (a tedy novosti pozdějšího užitého vzoru) byla předmětem posouzení správními orgány v řízení o výmaz.

[39] Se stěžovatelkou Nejvyšší správní soud souhlasí do té míry, že při zápisu užitého vzoru č. 21049 nebylo možno uplatňovat jako nový samostatný nárok na ochranu systém odpružení kabiny řidiče v podobě ukotvení závěsným pruhem a pružinami (viz popis nároku v bodě 1 odst. [2] tohoto rozsudku), protože tento nárok byl totožný s nárokem na ochranu zaniklého užitého vzoru č. 15517. Nevhodnou formulaci rozdělující technické řešení na dva samostatné nároky ovšem žalovaný napravil již v prvním řízení o výmazu, v němž prvý nárok na ochranu jako samostatný vymazal, avšak popis ukotvení kabiny promítl do konečné podoby nároku na ochranu užitého vzoru č. 21049 (jeho

pokračování

předvýznamové části). Tím bylo postaveno najisto, že chráněným technickým řešením je toliko doplnění gumotextilních pruhů pro případ havárie (viz popis nároku obsažený v bodě [3] tohoto rozsudku).

[40] Pokud se jedná o naplnění zákonem stanovených znaků užitného vzoru, Nejvyšší správní soud se jimi nezabýval, neboť věc byla pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí předsedy žalovaného vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Prokázání absence kteréhokoli ze tří znaků přitom vede k výmazu užitného vzoru, byť by i ostatní dva znaky byly naplněny. Ze stejného důvodu považoval Nejvyšší správní soud za nadbytečné zabývat se i kasačními námitkami porušení stěžovatelčiných procesních práv v situaci, kdy se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení, v němž mohou být stěžovatelkou vytýkaná procesní pochybení napravena.

IV. Závěr a náklady řízení

[41] Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 s. ř. s. napadený rozsudek městského soudu zrušil. Věc však nevrátil městskému soudu k dalšímu řízení, neboť podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. zároveň přistoupil ke zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného. Věc tedy vrátil k dalšímu řízení žalovanému, neboť městský soud by s ohledem na výše uvedené závěry neměl jinou možnost, než tak sám učinit. V dalším řízení je žalovaný podle § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku a přezkoumatelně vypořádá naplnění všech tří znaků užitného vzoru (novost, přesah rámce pouhé odborné dovednosti a průmyslovou využitelnost technického řešení), které stěžovatelka zpochybnila v podaném návrhu na výmaz. V nově vydaném rozhodnutí se žalovaný také přezkoumatelně vypořádá se stěžovatelkou navrženými důkazy, zejména s obsahem předloženého znaleckého posudku. Jak již Nejvyšší správní soud upozornil výše, prokázání absence kteréhokoli ze tří znaků musí vést k výmazu užitného vzoru, byť by ostatní dva znaky byly naplněny.

[42] Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. rozhodne Nejvyšší správní soud v případě, že zruší podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. rozhodnutí žalovaného, o nákladech řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení před krajským soudem. Podle § 60 odst. 1 s. ř. s., aplikovaného na základě § 120 s. ř. s., má úspěšná stěžovatelka právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.

[43] V řízení před Nejvyšším správním soudem stěžovatelka zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč za podanou kasační stížnost (položka 19 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) V řízení před městským soudem uhradila soudní poplatek ve výši 3 000 Kč za podanou žalobu [položka 18 bod 2 písm. a) přílohy k zákonu o soudních poplatcích].

[44] Stěžovatelka byla v řízení před městským soudem a v řízení před Nejvyšším správním soudem zastoupena advokátem. V řízení před městským soudem učinil zástupce stěžovatelky dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), tři úkony právní služby – převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby a sepis repliky k vyjádření žalovaného [§ 11 odst. 1 písm. a) a d) advokátního tarifu]. V řízení před Nejvyšším správním soudem učinil zástupce

stěžovatelky dva úkony právní služby, a to sepis kasační stížnosti a sepis repliky k vyjádření žalovaného [§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu]. Celkem tedy zástupce stěžovatelky učinil pět úkonů právní služby s nárokem na odměnu ve výši 3 100 Kč za každý z těchto úkonů [§ 7 bodu 5 a § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu]. Podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu je třeba k odměně za každý úkon připočítat 300 Kč jako náhradu hotových výdajů. Protože je stěžovatelčin zástupce plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna o částku odpovídající této dani. Celková náhrada nákladů řízení, čítající odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů ve výši 20 570 Kč (včetně DPH) a zaplacené soudní poplatky ve výši 8 000 Kč, tak představuje částku 28 570 Kč. K jejímu uhrazení byla žalovanému stanovena přiměřená lhůta jednoho měsíce.

[45] Žalovaný neměl ve věci samé úspěch, a proto nemá dle § 60 odst. 1 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.) právo na náhradu nákladů řízení.

[46] Výrok o náhradě nákladů řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o § 60 odst. 5 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud ani krajský soud v řízení o žalobě osobě zúčastněné na řízení neuložily žádnou povinnost, ani neshledaly důvody zvláštního zřetele hodné pro přiznání nákladů řízení. Osoba zúčastněná na řízení proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně dne 31. ledna 2024

Mgr. Ing. Veronika Juříčková
předsedkyně senátu