



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise a soudkyně Mgr. Věry Jachurové v právní věci

žalobkyně: **Wat14 s.r.o.**, IČO: 026 09 975
se sídlem Hornoměřcholupská 68, Praha - Hostivař
zastoupená patentovým zástupcem Ing. Vilémem Daňkem, Ph.D., LL.M.
se sídlem Vinohradská 17, Praha 2

proti

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

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 10. 2021,
č.j. PUV 2016-33102/D20079362/2020/ÚPV, sp. zn. PUV 2016-33102

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. PUV 2016-33102/D20079362/2020/ÚPV, sp. zn. PUV 2016-33102 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 11 228 Kč, a to ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně patentového zástupce Ing. Viléma Daňka, Ph.D., LL.M.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a průběh řízení před správním orgánem

1. Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí (dále jen „napadené rozhodnutí“) předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda ÚPV“), kterým bylo na základě rozkladu navrhovatele výmazu, společnosti Zábavné učení s.r.o. (dále jen „navrhovatel“) změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 16. 7. 2020, č.j. PUV 2016-33102/D18032490/2018/ÚPV (dále jen „prvostupňové

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

rozhodnutí“), jímž byl dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“) zamítnut návrh navrhovatele na výmaz užitného vzoru č. 30 286 s názvem „Kreslící tabulka využívající magnetické prvky“ (dále jen „napadený užitný vzor“). Předseda ÚPV napadeným rozhodnutím změnil prvostupňové rozhodnutí tak, že po změně zněl jeho výrok následovně:

„Rozsah ochrany se omezuje zněním nároků na ochranu takto:

- 1. Kreslící tabulka využívající magnetické prvky obsahuje desku (1) s pravidelně uspořádanými otvory (2), kde každý otvor (2) obsahuje právě jednu kuličku (3), která je při kontaktu s magnetickým prvkem (4) schopna pomocí magnetické síly, která ji vymrští směrem k povrchu desky (1), vytvořit spolu s dalšími takto ovlivněnými kuličkami (3) požadovaný obraz, a dále zahrnuje magnetický prvek (4) pro zajištění vymrštění kuliček (3) na povrch otvoru (2), přičemž otvor (2) má pro zamezení vypadnutí kuličky (3) z desky (1) na povrch tabulky menší průměr než je průměr kuličky (3), vyznačující se tím, že otvor (2) obsahuje zúžení (21) postupující směrem k povrchu desky (1) pro dosažení optimální třecí síly, která drží kuličku (3) z části nad povrchem desky (1).*
- 2. Kreslící tabulka podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň dvě kuličky (3), které mají odlišný průměr.*
- 3. Kreslící tabulka podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že velikost kuliček (3) se pohybuje v rozsahu 2 až 8 mm.*
- 4. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že horní plocha desky (1) je opatřena ochrannou fólií (8) pro zamezení úniku kuliček (3) po jejich nežádoucím uvolnění z otvoru (3).*
- 5. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že dno (24) otvoru (2) obsahuje slabý magnet (7) pro stabilizaci kuličky (3) u dna (24) otvoru (2).*
- 6. Kreslící tabulka využívající magnetické prvky obsahuje desku (1) s pravidelně uspořádanými otvory (2), kde každý otvor (2) obsahuje právě jednu kuličku (3), která je při kontaktu s magnetickým prvkem (4) schopna pomocí magnetické síly, která ji vymrští směrem k povrchu desky (1), vytvořit spolu s dalšími takto ovlivněnými kuličkami (3) požadovaný obraz, a dále zahrnuje magnetický prvek (4) pro zajištění vymrštění kuliček (3) na povrch otvoru (2), přičemž otvor (2) má pro zamezení vypadnutí kuličky (3) z desky (1) na povrch tabulky menší průměr než je průměr kuličky (3), vyznačující se tím, že obsahuje alespoň dvě kuličky (3), které mají odlišný průměr, a/nebo velikost kuliček (3) se pohybuje v rozsahu 2 až 8 mm a/nebo horní plocha desky (1) je opatřena ochrannou fólií (8) pro zamezení úniku kuliček (3) po jejich nežádoucím uvolnění z otvoru (3) a/nebo dno (24) otvoru (2) obsahuje slabý magnet (7) pro stabilizaci kuličky (3) u dna (24) otvoru (2).*
- 7. Kreslící tabulka podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že alespoň jeden otvor (2) obsahuje ve své horní části alespoň jeden stabilizační prvek (22) pro dočasnou stabilizaci kuličky (3) u hrdla (23) otvoru (2).*
- 8. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že deska (1) sestává ze dvou vzájemně pevně spojených částí.*
- 9. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že magnetickým prvkem (4) je magnetické pero.*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

10. Kreslící tabulka podle nároku 9, vyznačující se tím, že magnetický prvek (4) je opatřen na jednom svém konci magnetem a na druhém konci úchytým prvkem pro pevné uchycení pera k desce (1) kreslící tabulky.

11. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že deska (1) obsahuje alespoň jeden otvor pro vložení předlohy (5) obrázku ke kreslení.

12. Sestava kreslících tabulek tvořená alespoň dvěma tabulkami podle kteréhokoliv z nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že okraje desek (1) jsou vzájemně spojitelné pro vytvoření jedné kreslící tabulky z alespoň dvou dílčích kreslících tabulek (1) vzájemně spojených, přičemž okraje desek (1) obsahují spoje (11) či tvarově komplementární drážky a lišty a/nebo úchytné prvky (12) uložené ve spodní části alespoň dvou tabulek (1), přičemž pro zachování pravidelnosti a pro plynulé navázání obrazu je vzdálenost krajního otvoru (2) kreslící tabulky od jeho středu k okraji tabulky taková, že je rovna polovině vzdálenosti od středů dvou nejbližší si sousedících otvorů (2).

13. Sestava kreslících tabulek podle nároku 9, vyznačující se tím, že obsahuje krajové díly (6) pro vytvoření rámu obrazu a lepší manipulaci se sestavou kreslících tabulek sestávající ze dvou a více kreslících tabulek.

14. Sestava kreslících tabulek podle nároku 9 nebo 10, vyznačující se tím, že krajový díl (6) obsahuje alespoň jeden otvor pro vložení předlohy (5) obrázku ke kreslení.“

2. Napadený užitný vzor byl s právem přednosti od 30. 11. 2016 zapsán do rejstříku užitných vzorů se 14 nároky na ochranu v následujícím znění:

„1. Kreslící tabulka využívající magnetické prvky vyznačující se tím, že obsahuje desku (1) s pravidelně uspořádanými otvory (2), kde každý otvor obsahuje právě jednu kuličku (3), která je při kontaktu s magnetickým prvkem (4) schopna pomocí magnetické síly, která ji vymrští směrem k povrchu desky (1), vytvořit spolu s dalšími takto ovlivněnými kuličkami (3) požadovaný obraz, a dále zahrnuje magnetický prvek (4) pro zajištění vymrštění kuliček (3) na povrch otvoru (2) z desky (1), přičemž otvor (2) má pro zamezení vypadnutí kuličky (3) z desky (1) na povrchu tabulky menší průměr než je průměr kuličky (3) (dále jen „Nárok 1“).

2. Kreslící tabulka podle nároku 1, vyznačující se tím, že otvor (2) obsahuje zúžení (21) postupující směrem k povrchu desky (1) pro obsazení optimální třecí síly, která drží kuličku (3) z části nad povrchem desky (1) (dále jen „Nárok 2“).

3. Kreslící tabulka podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že alespoň jeden otvor (2) obsahuje ve své horní části alespoň jeden stabilizační prvek (22) pro dočasnou stabilizaci pozice kuličky (3) u hrdla (23) otvoru (2) (dále jen „Nárok 3“).

4. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že deska (1) sestává ze dvou vzájemně pevně spojených částí (dále jen „Nárok 4“).

5. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že obsahuje dvě kuličky (3), které mají odlišný průměr (dále je „Nárok 5“).

6. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že, velikost kuliček (3) se pohybuje v rozsahu 2 až 8 mm (dále jen „Nárok 6“).

7. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že, horní plocha desky (1) je opatřena ochrannou fólií (8) pro zamezení úniku kuliček (3) po jejich nežádoucím uvolnění z otvoru (3) (dále jen „Nárok 7“).

8. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že dno (24) otvoru (2) obsahuje slabý magnet (7) pro stabilizaci kuličky (3) u dna (24) otvoru (2) (dále jen „Nárok 8“).

9. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že magnetickým prvkem (4) je magnetické pero (dále jen „Nárok 9“).

10. Kreslící taublka podle nároku 9, vyznačující se tím, že magnetický prvek (4) je opatřen na jednom svém konci magnetem a na druhém konci úchytným prvkem pro pevné uchycení pera k desce (1) kreslící tabulky (dále jen „Nárok 10“).

11. Kreslící tabulka podle kteréhokoliv z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že deska (1) obsahuje alespoň jeden otvor pro vložení předlohy (5) obrázku ke kreslení (dále jen „Nárok 11“).

12. Sestava kreslicích tabulek tvořená alespoň dvěma tabulkami podle kteréhokoliv z nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že okraje desek (1) jsou vzájemně spojitelné pro vytvoření jedné kreslící tabulky z alespoň dvou dílčích kreslicích tabulek (1) vzájemně spojených, přičemž okraje desek (1) obsahují spoje (11) či tvarově komplementární drážky a lišty a/nebo úchytné prvky (12) uložené ve spodní části alespoň dvou tabulek (1), přičemž pro zachování pravidelnosti a pro plynulé navázání obrazu je vzdálenost krajního otvoru (2) kreslící tabulky od jeho středu k okraji tabulky taková, že je rovna polovině vzdálenosti od středů dvou nejbližší si sousedících otvorů (2) (dále jen „Nárok 12“).

13. Sestava kreslicích tabulek podle nároku 9, vyznačující se tím, že obsahuje krajové díly (6) pro vytvoření rámu obrazu a lepší manipulaci se sestavou kreslicích tabulek sestávající ze dvou a více kreslicích tabulek (dále jen „Nárok 13“).

14. Sestava kreslicích tabulek podle nároku 9 nebo 10, vyznačující se tím, že krajový díl (6) obsahuje alespoň jeden otvor pro vložení předlohy (5) obrázku ke kreslení (dále jen „Nárok 14“).

3. Navrhovatel podal dne 23. 3. 2018 návrh na výmaz napadeného užitného vzoru s odůvodněním, že jeho předmět v době podání přihlášky nesplňoval podmínku novosti, resp. jednalo se o technické řešení, které nepřesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti.
4. Úřad vydal dne 4. 4. 2019 rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz, které bylo rozhodnutím předsedy ÚPV ze dne 3. 12. 2019 zrušeno a věc byla Úřadu vrácena k novému projednání. Následně bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, kterým byl návrh na výmaz zamítnut s tím, že se navrhovateli nepodařilo prokázat, že technické řešení nesplňovalo podmínky § 1 zákona o užitných vzorech. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal navrhovatel rozklad, na jehož základě bylo vydáno napadené rozhodnutí.
5. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že navrhovatel uplatnil pět důkazních prostředků, z nichž bylo podle předsedy ÚPV možno za relevantní stav techniky ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech považovat užitný model CN 203303662 U zveřejněný dne 27. 11. 2013 (dále jen „D1“). K dalším dokumentům navrhovatel neuvedl žádné nové skutečnosti. Předmětem Nároku 1 a na něm závislých nároků nejsou jednotlivé prvky, ale jejich vzájemná kombinace spočívající v konstrukčním uspořádání sloužícím k vyřešení technického problému, kterým je kreslící tabulka využívající magnetické prvky s pravidelně uspořádanými otvory vyplněnými kovovými kuličkami, které jsou vzájemně při kontaktu s magnetem schopny pomocí magnetické síly, která je vymrští na povrch, vytvořit požadovaný obraz.
6. Dokument D1 popisuje magnetickou zobrazující hračku tvořenou pevně spojenou horní kreslící deskou a základnou. K hornímu zobrazovacímu panelu je připojeno magnetické

pero. Horní zobrazovací panel je opatřen řadou průchozích otvorů o stejném průměru. Pod každým z otvorů je umístěna pružná podpěra, která je umístěna pod horním zobrazovacím panelem a podložkou. Každá pružná podpěra je opatřena kruhovým vroubkem a je v ní umístěna kovová kulička. Průměr vroubku je menší než průměr kuličky. Vzdálenost vroubku od zobrazovacího panelu je menší než průměr kuličky, ale větší než její poloměr. Průměr kuličky je ve výhodném provedení větší než průměr otvoru na zobrazovacím panelu. Kreslicí tabulka dle Nároku 1 obsahuje desku s pravidelně uspořádanými otvory, kde každý obsahuje právě jednu kuličku, která je při kontaktu s magnetickým prvkem schopná pomocí magnetické síly, která ji vymrští směrem k povrchu desky, vytvořit spolu s dalšími takto ovlivněnými kuličkami požadovaný obraz, a dále zahrnuje magnetický prvek pro zajištění vymrštění kuliček na povrch otvoru, přičemž otvor má pro zamezení vypadnutí kuličky z desky na povrch tabulky menší průměr, než je průměr kuličky.

7. Úřad dle předsedy ÚPV nezohlednil, že v D1 je v závislém nároku uveden znak, že průměr kuličky je ve výhodném provedení větší než průměr otvoru na zobrazovacím panelu, a dané řešení tedy bylo známo ve stavu techniky před datem přednosti napadeného užitého vzoru. Navíc postupoval v rozporu s § 4 odst. 1 zákona o užitečných vzorech a zabýval se jen tím, co napadené řešení oproti řešení z dokumentu D1 neobsahuje.
8. Cílem technického řešení dle napadeného užitého vzoru je vytvoření požadovaného obrazu vymrštěním kovových kuliček vyplňujících pravidelně uspořádané otvory kreslicí tabulky využívající magnetické prvky při kontaktu s magnetem pomocí magnetické síly na povrchu kreslicí tabulky. Z porovnání znaků dle Nároku 1 se znaky z D1 je zřejmé, že obě řešení jsou shodně tvořena deskou, resp. zobrazovací oblastí v horním zobrazovacím panelu, s pravidelně uspořádanými otvory, kde každý otvor obsahuje právě jednu kuličku, která je při kontaktu s magnetickým prvkem schopna pomocí magnetické síly, která ji vymrští směrem k povrchu desky, resp. zobrazovací oblasti, vytvořit spolu s dalšími takto ovlivněnými kuličkami požadovaný obraz, a dále zahrnuje magnetický prvek, resp. magnetickou tužku pro zajištění vymrštění kuliček na povrch otvoru, přičemž otvor má pro zamezení vypadnutí kuličky z desky menší průměr otvoru tvořícího zobrazovací oblast v horním zobrazovacím panelu. To vylučuje možnost nežádoucího vypadnutí kuličky a zároveň umožňuje vytvoření požadovaného obrazu. Shodného cíle je dosaženo bez ohledu na to, zda je pod otvory mezi horním zobrazovacím panelem a podložkou umístěna pružná podpěra opatřená kruhovým vroubkem, jehož průměr je menší než průměr kuličky a jehož vzdálenost od zobrazovacího panelu je menší než průměr kuličky, ale větší než její poloměr (D1), či zda konkrétní vytvoření horní části otvoru mající zajistit stabilizaci kuličky v desce není uvedeno (Nárok 1) a je ponecháno na invenci uživatele. I přes vypuštění znaku konkrétní stabilizace kuličky v otvoru byly u Nároku 1 zachovány stejné funkce kreslicí tabulky jako u magnetické zobrazující hračky dle D1.
9. Ze stavu techniky je známo řešení, které obsahuje souhrn podstatných znaků vytvoření uvedených v Nároku 1, a to tedy ve srovnání s řešením dle D1 představuje zobecnění konkrétního zajištění stabilizace kuličky v desce. Technické řešení Nároku 1 bylo ke dni práva přednosti napadeného užitého vzoru součástí stavu techniky, nebylo tedy nové, a nesplňovalo tak podmínky ochrany.
10. Předseda ÚPV proto dále zkoumal, zda podmínky způsobilosti k ochraně splňují další nároky na ochranu. K provedené změně jednotlivých nároků na ochranu v napadeném rozhodnutí uvedl, že při omezení rozsahu ochrany napadeného užitého vzoru částečným výmazem do prvního nezávislého nároku na ochranu bylo nutno zahrnout znaky Nároku

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

1 a Nároku 2 a do šestého nezávislého nároku na ochranu bylo nutno zahrnout znaky původního Nároku 1 společně se znaky původních Nároků 5 až 8. Z důvodu, že technické řešení definované kombinací znaků Nároků 1 a 2 a technické řešení definované kombinací znaků Nároku 1 a Nároků 5 až 8 splňují podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, splňují obě tyto podmínky také původní závislé nároky na ochranu 3, 4, 9, 10 a 11, resp. 2 až 5 a 7 až 14 s omezeným rozsahem ochrany, neboť znaky závislých nároků platí vždy pouze společně se znaky nároku nezávislého.

II. Obsah žaloby

11. Žalobkyně v žalobě namítala nesprávné posouzení obsahu D1, že obsahuje znak, že průměr otvoru je menší než průměr kuličky. Je-li technické řešení dle Nároku 1 nedostatečné nebo žalovaný neporozuměl jeho obsahu, nelze to žalobkyni přičítat k tíži. Žalovaný jej nemůže doplňovat. Toto technické řešení obsahuje drážku, která brání návratu kuličky na její dno (vztahová značka 15). Horní linku žalovaný chybně a účelově interpretoval jako zúžení otvoru a nesprávně dovodil menší průměr otvoru předpokládanou nedokonalostí řešení. Sloupek, v němž je kulička uložena a který obsahuje drážku patrně bránící zapadnutí kuličky ke dnu sloupku, je z elastického materiálu, což drží kuličku uvnitř třecí silou a otvor je průchozí. Nebrání tedy vypadnutí kuličky, ale je navržen pro její vkládání do sloupku. Z D1 nelze dovodit, že materiál má vliv na průměr sloupku (že otvor má menší průměr než průměr kuličky). Nebyl vyvrácen mylný názor, že otvor musí mít menší průměr, než je průměr kuličky. Z D1 lze dovodit, že pružnost sloupku umožňuje kuličce projít přes drážku 15, která brání zapadnutí kuličky zpět na dno. Současně žalobkyně navrhovala odlišná znění Nároku 1 a Nároku 6.
12. Také výrok napadeného rozhodnutí vykazuje vady. Napadené rozhodnutí je věcně nesprávné, nezákonné, formálně vadné, neurčité a nevykonatelné. Žalovaný napadený užitný vzor částečně vymazal, ale ve výroku ani v odůvodnění neuvedl, v jakém rozsahu. Výrok napadeného rozhodnutí uvádí pouze to, v jakém rozsahu zůstává napadený užitný vzor v platnosti, a je tedy neurčitý (viz rozsudek Nevyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2009, č.j. 9 As 37/2008 – 153). Postup žalovaného neodpovídá ani jeho rozhodovací praxi, kdy v případě částečného zamítnutí přihlášky ochranné známky žalovaný vždy v první části výroku uvede, pro které výrobky a služby se zamítá/zrušuje/prohlašuje za neplatnou a ve druhé části uvede, pro které výrobky a služby pokračuje v řízení/zůstává v platnosti.

III. Vyjádření žalovaného

13. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Z D1 jednoznačně plyne znak, že kulička je větší než otvory, a tento znak se tedy stal známým stavem techniky. Proto musí být uveden v předvýznamové, nikoliv ve významové části. Na technickém řešení dle Nároku 1 je nový způsob provedení sloupce, kterým se kulička pohybuje mezi dolní a horní deskou tabulky. Ten je novým a originálním technickým řešením žalobkyně (sloupec se zužuje a kulička se udrží v horní desce díky třecí síle).
14. Žalovaný současně odmítl návrh žalobkyně na změnu Nároku 6. Technický znak, že je otvor menší než kulička, není s ohledem na D1 novým technickým řešením, a uvedený znak tak nemůže být uveden ve významové části. Na technickém řešení v Nároku 6, které má taktéž zabránit vypadnutí kuličky z tabulky a je platně zapsáno pro napadený užitný vzor, je nový způsob provedení sloupce, kterým se kulička pohybuje mezi dolní a horní deskou tabulky a který je originálním a novým technickým řešením žalobkyně (sloupec se zužuje a

kulička se udrží v horní desce díky třecí síle, a navíc je zde dolní dno opatřeno slabým magnetem, který přidržuje kuličku u dna magnetické tabulky).

15. K tvrzeným vadám výroku žalovaný uvedl, že v případě částečného výmazu užitého vzoru jde o standardní způsob formulace výroku, kterým je měněno prvostupňové rozhodnutí. Ve výroku je jasné, srozumitelné a určité stanoveno znění upravených nároků. Žalovaný nemůže v takovém případě postupovat tak, jak postupuje v případě částečného zrušení ochranné známky. Jde o odlišnou právní úpravu. Částečný výmaz užitého vzoru je upraven v § 17 odst. 3 zákona o užitečných vzorech, jehož výklad je nutno provádět restriktivně tak, že stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoliv v jeho podstatě. Tím se žalovaný řídil.

IV. Posouzení věci Městským soudem v Praze

16. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a to v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí [§ 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)].
17. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
18. Podle § 1 zákona o užitečných vzorech technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitečnými vzory.
19. Podle § 4 odst. 1 zákona o užitečných vzorech technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.
20. Podle § 4 odst. 2 zákona o užitečných vzorech stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitého vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.
21. Podle § 5 zákona o užitečných vzorech technické řešení je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti.
22. Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitečných vzorech na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitého vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3.
23. Podle § 17 odst. 3 zákona o užitečných vzorech týkají-li se důvody výmazu jen části užitého vzoru, užitečný vzor se vymaže částečně.
24. Podle § 31a odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) (dále jen „zákon o ochranných známkách“) zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.
25. Soud o věci uvažil takto:
26. Za účelem posouzení důvodnosti prvního žalobního bodu se soud zabýval obsahem dokumentu D1. Žalobkyně tvrdila, že obsahuje znak, že průměr otvoru je menší než průměr kuličky. Soud z dokumentu D1 zjistil, že dle zde uvedeného druhého nároku na ochranu

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

„průměr uvedené kovové kuličky (4) je větší, než průměr uvedených otvorů (13)“. Z uvedené citace zcela jednoznačně plyne, že žalovaný interpretoval dokument D1 správně a v souladu s jeho obsahem konstatoval, že je v něm obsažen znak, že průměr předmětné kuličky je větší, než je průměr otvoru. Tento znak tedy žalovaný správně považoval za známý stav techniky, který nemůže být uveden ve význakové části nároku na ochranu, ale musí být uveden už v části předvýznakové. Námitka uvedená v prvním žalobním bodě tedy není důvodná.

27. Důvodnou ve vztahu k zákonnosti napadeného rozhodnutí soud neshledal ani argumentaci, v níž žalobkyně navrhuje jiné znění Nároku 1 a Nároku 6. Soud předně nemůže měnit jednotlivé nároky na ochranu stanovené ve výroku napadeného rozhodnutí. Správní soudnictví je založeno na kasačním principu, což znamená, že dospěje-li správní soud k závěru o rozporu napadeného rozhodnutí se zákonem, je jeho povinností napadené rozhodnutí zrušit (resp. v případě nejzásadnějších vad jej prohlásit za nicotné). V opačném případě, neshledá-li žádnou z žalobních námitek důvodnou, musí žalobu zamítnout. Žalobkyní navrhované změny ve znění jednotlivých nároků však správní soud provést nemůže. Soud k tomu dodává, že tato žalobní argumentace není *stricto sensu* žalobním bodem, neboť žádným způsobem nevymezuje konkrétní vady napadeného rozhodnutí.
28. Následně se soud zabýval námitkou poukazující na vady výroku napadeného rozhodnutí. Nejvyšší správní soud se formulací výroku při částečném výmazu užitého vzoru zabýval v rozsudku ze dne 26. 3. 2009, č.j. 9 As 37/2008 – 153, v němž dovodil, že: „Jakkoliv tedy zákon o užitných vzorech částečný výmaz vzoru připouští, a v rozhodnutí o částečném výmazu musí být stanoven omezený rozsah ochrany (změny v nárocích přitom nesmějí jít nad rámec původního podání přihlášky a současně nesmí dojít k rozšíření rozsahu ochrany oproti předchozímu stavu), je výklad § 17 odst. 3 zákona o částečném výmazu nutno provádět pouze restriktivně v mezích zákona tak, že formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoli v jeho podstatě (změna stylizace či formulace nároku však riziko zásahu do podstaty tohoto nároku vždy přináší). Výsledek výmazového řízení (v němž by užitný vzor nebyl vymazán zcela, ale pouze částečně) by totiž za situace, pokud by příslušný užitný vzor v podobě jak jeho rozsah vymezil Úřad, skutečně nebyl vůbec průmyslově využitelný, byl naprosto absurdní.“
29. Z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu tedy vyplývá, že Úřad je ve výroku rozhodnutí o částečném výmazu užitého vzoru povinen uvést nárok ve znění Úřadem provedené změny, přičemž (i) *při formulaci nového znění nároku na ochranu nelze jít nad rámec původní přihlášky* a současně (ii) *nesmí dojít k rozšíření rozsahu ochrany*.
30. Na shora citované závěry Nejvyššího správního soudu tedy navázal v recentním rozsudku ze dne 27. 11. 2023, č.j. 2 As 192/2022 – 31, v němž uvedl, že „§ 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech je nutné vykládat restriktivně tak, že formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků musí zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení, neboť zúžení ochrany musí znamenat vždy jen změnu v rozsahu předmětu nároku, nikoliv v jeho podstatě (změna stylizace či formulace nároku však riziko zásahu do podstaty tohoto nároku vždy potenciálně přináší). NSS tedy nepodmínil restriktivní výklad § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech zásahem do podstaty technického řešení, naopak jeho cílem je se zásahu do podstaty technického řešení vyhnout, předefinovat mu.“ Nejvyšší správní soud nesouhlasil s názorem žalovaného, že omezení rozsahu ochrany částečným výmazem nelze provést jinak než změnou nároku na ochranu. Naopak konstatoval, že „Pokud Úřad dospěje k závěru, že nelze provést částečný výmaz odebráním jednotlivých nároků, musí přistoupit k výmazu úplnému. Lze souhlasit s námitkou

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

31. Z výroku napadeného rozhodnutí, který soud citoval výše, je patrné, že žalovaný původní význakovou část Nároku 1 s ohledem na skutečnost, že dané technické provedení bylo součástí stavu techniky (bylo známo z dokumentu D1), přenesl do části předvýznakové a do význakové části vtělil původní význakovou část Nároku 2. Tuto změnu v odůvodnění napadeného rozhodnutí zdůvodnil tak, že technické řešení chráněné Nárokem 1 podmínky způsobilosti k ochraně nesplňovalo, současně však dospěl ve vztahu k Nároku 2 k závěru, že „opatření otvoru zúžením postupujícím směrem k povrchu desky pro dosažení optimální třecí síly lze mít, pokud jde o udržení kuličky z části nad povrchem desky, za výsledek tvůrčí činnosti odborníka, který přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti“. K odůvodnění provedených změn Nároku 1 a Nároku 6 žalovaný v napadeném rozhodnutí uvedl, že ze shora uvedených důvodů bylo „při omezení rozsahu ochrany napadeného užitého vzoru částečným výmazem do prvního nezávislého nároku na ochranu nutno zahrnout znaky původního prvního a původního druhého nároku na ochranu a do šestého nezávislého nároku na ochranu bylo nutno zahrnout znaky původního prvního nezávislého nároku na ochranu společně se znaky původního pátého až osmého nároku na ochranu“:

32. Ke změnám provedeným v ostatních závislých nárocích v odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že „Protože technické řešení definované kombinací prvního a druhého nároku na ochranu a technické řešení definované kombinací znaků původního prvního a původního pátého až osmého nároku na ochranu splňují podmínku novosti a podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, splňují obě tyto podmínky také Nároky 3, 4, 9, 10 a 11, resp. závislé nároky 2 až 5 a 7 až 14 s omezeným rozsahem ochrany“.

33. Soud má za to, že žalovaný postupoval v rozporu se zákonem, když namísto toho, aby buďto zrušil jednotlivé nároky napadeného užitého vzoru či jejich části, nebo aby poté, co konstatoval zápisnou nezpůsobilost nezávislého Nároku 1, přistoupil k výmazu napadeného užitého vzoru jako celku, zásadním způsobem přeformuloval jejich znění, což, jak bylo shora konstatováno, zákon o užitéch vzorech vůbec neumožňuje.

34. Žalovaný tak jednoznačně pochybil, když namísto provedení výmazu nezávislého prvního nároku na ochranu a všech na něm závislých nároků provedl za účelem (částečného) zachování napadeného užitého vzoru a ochrany technického řešení změnu formulace nezávislých Nároků 1 a 6 a některých nároků závislých. Úprava nároků na ochranu v průběhu řízení o výmazu užitého vzoru z rejstříku užitéch vzorů nemá oporu v žádném zákonném ustanovení, a je tak v rozporu s § 17 odst. 3 zákona o užitéch vzorech, jehož výklad je nutno provádět pouze restriktivně v mezích zákona. Nově definovaný předmět ochrany totiž s sebou nese riziko zásahu do podstaty technického řešení, které nelze vyloučit. V zákoně o užitéch vzorech a ani v judikatuře Nejvyššího správního soudu nelze nalézt oporu pro postup žalovaného spočívající v přeformulování a propojování jednotlivých nároků, které mají být vymazány v rámci výmazového řízení. Ba naopak, shora citovaná judikatura Nejvyššího správního soudu takovýto postup výslovně zapovídá.

35. Závěrem soud uvádí, že poukaz žalobkyně na postup žalovaného při omezení ochrany v případě ochranných známek shledal nepřipadným. Postup v řízení o (částečném) zrušení ochranné známky je upraven v § 31a zákona o ochranných známkách, který jasně stanoví, že vztahuje-li se důvod zrušení pouze k některým výrobkům a službám, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ji zruší pouze v rozsahu těchto výrobků a služeb. Z toho je zjevné, že právní úprava obsažená v zákoně o ochranných známkách dává správnímu orgánu zcela odlišné možnosti při formulaci výroku rozhodnutí oproti zákonu o užitných vzorech. Argumentace, v níž žalobkyně poukazuje na znění výroků rozhodnutí žalovaného o ochranných známkách, tyto zásadní rozdíly v relevantní právní úpravě pomíjí, a je proto nedůvodná.
36. S ohledem na shora uvedené soud napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán výše uvedeným právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.) a ve věci znovu rozhodne. Za splnění podmínek zakotvených v § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobkyně i žalovaný s takovýmto postupem souhlasili).
37. O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s., podle kterého má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V řízení měla plný úspěch žalobkyně, a proto soud uložil žalovanému povinnost uhradit jí náklady řízení. Ty sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 000 Kč [položka 18 bod 2 písm. a) sazebníku poplatků k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích] a z odměny za zastoupení žalobkyně patentovým zástupcem v rozsahu dvou úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení a podání žaloby) dle § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen „advokátní tarif“) po 3 100 Kč (§ 7 bod 5 ve vazbě na § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu) a dvou režijních paušálů po 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Zástupce žalobkyně doložil, že je plátcem DPH, a soud proto do nákladů řízení zahrnul též částku odpovídající DPH ve výši 21 % z vyčíslené odměny za zastoupení, tj. částku 1 428 Kč kterou je zástupce žalobkyně povinen jako plátce odvést podle zákona č. 235/2004 Sb. Celkem náklady řízení žalobkyně představují částku ve výši 11 228 Kč. Soud tedy druhým výrokem rozsudku uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v této výši ve stanovené lhůtě k rukám jejího zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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 4. ledna 2024

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.