



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: **RD SR s.r.o.** (dříve B&Bartoni, spol s r.o.), IČO: 267 63 915
se sídlem Doubravička 18, Dolní Cetno
proti

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

za účasti: **Hypertherm, Inc.**
se sídlem 21 Great Hollow Road, Hanover, 03755, New Hampshire, USA
zastoupené advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M.
se sídlem Elišky Peškové 15, Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2022
č. j. CZ/EP 2236015/D21101653/2021/ÚPV

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a průběh řízení před správním orgánem

1. Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda ÚPV“) označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut její rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 21. 9. 2021, č. j. CZ/EP

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

2236015/D20030960/2020/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byl zamítnut návrh žalobkyně na částečné zrušení evropského patentu č. CZ/EP 2236015 s názvem „*Aparát a způsob pro tekutinou chlazený kryt pro zlepšené provádění prorážení*“, jehož majitelem je osoba zúčastněná na řízení (dále jen „napadený patent“), a to v rozsahu jeho nároku 1 ve znění: „*Kryt (5, 50, 130, 205) pro hořák s plazmovým obloukem, který proráží a řeže kovový opracovávaný kus, přičemž jsou produkovány stříkance roztaveného kovu směřující k hořáku, přičemž kryt (5, 50, 130, 205) chrání spotřební komponenty hořáku s plazmovým obloukem před stříkajícím roztaveným kovem, přičemž zmíněný kryt zahrnuje: těleso; vnitřní první povrch (35, 115) tělesa nakonfigurovaný tak, aby byl kontaktně chlazen tokem plynu; vnější třetí povrch (20, 125) tělesa vystavený stříkajícímu roztavenému kovu a nakonfigurovaný pro kondukční chlazení tokem plynu a tokem tekutiny pro zamezení tomu, aby byl stříkající roztavený kov připojen ke třetímu povrchu; přičemž ústí (30, 95, 96) je umístěno na distálním konci tělesa; vyznačující se tím, že dále zahrnuje vnější druhý povrch (10, 70) tělesa nakonfigurovaný k tomu, aby byl kontaktně chlazen tokem tekutiny a sestavu (15A, 15B, 60A, 60B) těsnění umístěnou v sousedství vnějšího druhého povrchu (10, 70) tělesa a nakonfigurovanou pro zadržení toku tekutiny, který kontaktně chladí druhý povrch (10, 70)*“ (dále jen „vynález“).

2. Dne 25. 2. 2015 bylo oznámeno udělení patentu. Dne 24. 3. 2020 podala žalobkyně návrh na zrušení patentu dle § 23 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „patentový zákon“), v rozsahu jeho nároku 1. V návrhu namítala, že vynález ve vztahu k dokumentaci k patentu US 6 268 583, zveřejněnému 31. 7. 2001 (dále jen „dokument D1“), a dokumentaci k patentu US 3 242 305, zveřejněnému 22. 3. 1966 (dále jen „dokument D2“), nesplňuje podmínku novosti, jelikož řešení dle těchto dokumentů zahrnují všechny v něm popsané znaky. Úřad návrh žalobkyně prvostupňovým rozhodnutím dle § 35f odst. 5 patentového zákona zamítl. Proti prvostupňovému rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, v němž napadala závěr Úřadu, že dokument D1 neobsahuje všechny znaky definované v nároku 1 napadeného patentu (konkrétně v souvislosti s vnějším druhým povrchem tělesa nakonfigurovaným k tomu, aby byl kontaktně chlazen tokem tekutiny, a sestavou těsnění umístěnou v sousedství vnějšího druhého povrchu tělesa a nakonfigurovanou pro zadržení toku tekutiny, který kontaktně chladí druhý povrch) s tím, že tento nárok nesplňuje podmínku novosti.
3. Předseda ÚPV napadeným rozhodnutím rozklad zamítl. V odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že pro určení rozsahu ochrany patentu není rozhodující jen znění patentových nároků, ale také popis vynálezu a výkresy. Ze znění nároku 1 napadeného patentu je zřejmé, že druhý povrch tělesa krytu musí být vnější, tj. musí se nacházet na vnější straně tělesa krytu vzhledem ke středové ose hořáku. Oproti tomu příruba dle dokumentu D1 zahrnuje vnější část v sousedství o-kroužku odvrácenou od středové osy hořáku, rozšířenou horní část v podstatě kolmou na tuto osu a dále vnitřní část přivrácenou ke středové ose hořáku v sousedství izolačního členu. Tato příruba představuje horní část tělesa krytu, nikoli jeho vnější povrch. Pouze část povrchu příruby v sousedství o-kroužku by bylo možno v kontextu napadeného patentu považovat za vnější povrch, který ovšem není umístěn v sousedství sestavy těsnění, ale pouze jediného těsnění. Povrchem nejbližší odpovídajícím vnějšímu druhému povrchu tělesa krytu v napadeném patentu je v řešení dle dokumentu D1 v podstatě válcový povrch krytu, který však není kontaktně chlazen tokem tekutiny, ale tokem plynu a těsnící o-kroužek nelze považovat za sestavu těsnění ve smyslu napadeného patentu. Z popisu napadeného patentu a výkresů vyplývá, že zmíněný kryt může obsahovat první a druhý těsnící mechanismus, tj. sestavu těsnění tvořenou dvěma

těsníci mechanismy. Výklad zastávaný žalobkyní, podle kterého by „sestavou těsnění“ uvedenou v nároku 1 napadeného patentu mohlo být i jediné těsnění, je proto nelogický. K tomu předseda ÚPV odkázal na rozhodnutí stížnostního senátu Evropského patentového úřadu (dále jen „EPÚ“) ze dne 9. 12. 2003, č. T 1018/02 a ze dne 6. 3. 2001, č. T 190/99. Pojem má pro odborníka sám o sobě jasný a důvěryhodný technický význam, který je podporován i popisem a výkresy napadeného patentu. Žalobkyně v rozkladu nenapadala posouzení napadeného patentu ve vztahu k dokumentu D2 ani závěry týkající se splnění podmínky vynálezecké činnosti, předseda ÚPV proto tyto části podle § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) nepřezkoumával a odkázal na odůvodnění prvostupňového rozhodnutí.

II. Obsah žaloby

4. V prvním žalobním bodě žalobkyně namítala nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí pro nedostatek důvodů, kterou spatřovala v nedostatečném posouzení splnění podmínky vynálezecké činnosti dle § 6 patentového zákona. Dospěly-li správní orgány obou stupňů k závěru, že vynález naplnil podmínku novosti, měly ve svých úvahách postupovat dále a posoudit, zda je výsledkem vynálezecké činnosti. Předseda ÚPV patrně s ohledem na § 89 odst. 2 správního řádu považoval posouzení naplnění podmínek novosti a vynálezecké činnosti za otázky správnosti, u nichž je rozsah přezkumu v odvolacím řízení vymezen odvolacími námitkami. Jedná se však o otázku zákonnosti rozhodnutí, kterou odvolací orgán posuzuje v plném rozsahu z úřední povinnosti. Správní orgány byly povinny postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu umožňujícím úplné posouzení otázky, zda byly splněny podmínky patentovatelnosti. Výše uvedené musí platit tím spíše v případě, kdy návrh na zrušení směřuje vůči evropskému patentu, a Úřad, potažmo předseda ÚPV, tak otázku patentovatelnosti zkoumá poprvé (a nikoli v návaznosti na věcný průzkum jako u národního patentu). Nejprve je třeba posoudit, zda řešení již jako celek není součástí stavu techniky, což bez dalšího patentovatelnost vylučuje, a pokud není, zda ze stavu techniky pro odborníka logicky nevyplývá. Tvrdila-li žalobkyně od počátku, že dané technické řešení je součástí stavu techniky jako celek, neměla důvod zároveň tvrdit, že odborník by k řešení při své činnosti tak jako tak dospěl. S ohledem na kusou právní úpravu řízení o návrhu na zrušení patentu, na hmotněprávní harmonizaci podmínek patentovatelnosti prostřednictvím Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) č. 69/2002 Sb. m. s., ve znění pozdějších úmluv (dále jen „EPC“), i na logickou návaznost průzkumu před EPÚ v řízení vedených o evropských patentech u národních úřadů lze v tomto směru odkázat na principy přezkoumávání podmínek patentovatelnosti v návrhovém řízení vedeném EPÚ po udělení patentu (řízení o odporu). Dle čl. 81 odst. 1 prováděcího předpisu k EPC pak platí, že odporové oddělení přezkoumává odpor v rozsahu důvodů v něm uvedených s tím, že jiné důvody mohou být přezkoumány z úřední povinnosti tam, kde by bránily ponechání patentu v platnosti.
5. Ve druhém žalobním bodě žalobkyně namítala nesprávné právní posouzení novosti vynálezu. Výrazy těsníci sestava a sestava těsnění jsou v patentu používány zaměnitelně. Popis patentu tedy explicitně připouští možnost, že sestavou těsnění je jediný o-kroužek. Ustanovení § 12 odst. 1 patentového zákona i čl. 69 odst. 1 EPC přitom uvádějí, že „*k výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy*“. Tato ustanovení však nedávají správním orgánům právo z popisu vybírat, kterých provedení se použije při výkladu rozsahu ochrany a kterých nikoliv. Žalovaný neměl právo posuzovat, zda je výklad pojmu sestava

těsnění tak, aby zahrnoval i možnost použití jediného těsnění, logický či nikoliv. K tomu žalobkyně odkázala na nárok 5 písm. a) napadeného patentu, který byl stejně jako všechny ostatní nároky napadeného patentu během řízení posouzen (mj. z hlediska jasnosti) EPÚ, který v něm nelogičnost neshledal. Řízení o zrušení patentu neumožňuje otázku jasnosti či logičnosti obsahu udělených nároků znovu otevírat. Správní orgány tedy neměly právo se při výkladu nároků o tuto domnělou nelogičnost opírat a zužovat rozsah ochrany z nároku 1 napadeného patentu tak, aby závislý nárok 5 do rozsahu ochrany nespadal. O-kroužek z dokumentu D1 nacházející se pod přírubou tedy je sestavou těsnění v sousedství vnějšího povrchu chlazeného kapalinou, jak je definována v napadeném patentu. Vnější povrch příruby proto zahrnuje všechny znaky vnějšího druhého povrchu definovaného v nároku 1 napadeného patentu. Dokument D1 tedy popisuje všechny znaky nároku 1 napadeného patentu, tento nárok proto není nový a nesplňuje podmínky patentovatelnosti dle § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 patentového zákona.

6. V třetím žalobním bodě žalobkyně poukazovala na absenci vynálezeckého kroku. Vzájemná zaměnitelnost „*sestavy těsnění*“ ve smyslu více těsnících mechanismů a jediného těsnění bude pro odborníka v oblasti plazmového řezání zcela zřejmá. Nahrazení jedné možnosti druhou nebude výsledkem žádné invenční činnosti, a je tak zřejmé, že i v případě, že by platil závěr správních orgánů o splnění podmínky novosti, platnost napadeného patentu je neudržitelná z důvodu nesplnění předpokladu vynálezecké činnosti dle § 6 odst. 1 patentového zákona.

III. Vyjádření žalovaného

8. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Uvedl, že otázka zákonnosti prvostupňového rozhodnutí byla řešena v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu. Splnění podmínky vynálezecké činnosti přezkoumáváno nebylo, protože žalobkyně namítala pouze nedostatek novosti (nedostatek vynálezecké činnosti namítá až v žalobě). Úřad proto v prvostupňovém rozhodnutí pouze obecně konstatoval, že v namítaných dokumentech nebyl nalezen žádný návod, který by odborníka motivoval k vytvoření řešení podle nároku 1 napadeného patentu. Žalobkyně účelově směřovala návrhové řízení s řízením zahajovaným z moci úřední, o to se však v posuzovaném případě nejedná. Dle ustálené judikatury leží důkazní břemeno na tom účastníku řízení, který z existence tvrzených skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky. Žalobkyně neunesla břemeno tvrzení ani břemeno důkazní.
9. Ve vztahu k tvrzenému nesprávnému posouzení novosti je klíčové, zda jediný o-kroužek může představovat sestavu těsnění dle nároku 1 napadeného patentu. K tomu žalovaný odkázal na Prováděcí předpis k EPC, Metodické pokyny pro řízení před EPÚ a rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ ze dne 8. 4. 2011, č. T 177/08 a ze dne 9. 10. 2018, č. T 1981/15. Pojem „sestava těsnění“ či „těsnící sestava“ má pro odborníka jasný význam (tj. více než jedno těsnění, protože samotný pojem „sestava“ naznačuje více než jeden prvek). Pokud by EPÚ v řízení o udělení patentu shledal, že pojem má zahrnovat i jediné těsnění, což pro odborníka z pojmu „sestava“ logicky nevyplývá, jistě by došlo k zahrnutí této definice do nároku 1 napadeného patentu. Pojem tedy nezahrnuje jediné těsnění, a předmět nároku 1 napadeného patentu je tudíž nový. Nárok 5 je přitom ve vztahu k nároku 1 napadeného patentu nárokem závislým a přebírá všechny jeho znaky, tedy i pojem „těsnící sestava“. Kromě toho nárok 5 napadeného patentu nebyl předmětem správního řízení. Vnější povrch příruby dle dokumentu D1 nemůže být brán za vnější druhý povrch tělesa dle nároku 1 napadeného patentu. Není pochyb, že jak sestava těsnění, tak i druhý vnější povrch krytu dle napadeného patentu jsou novými řešeními, která nebyla obsažena v dokumentu D1.

10. Námitku absence vynálezeckého kroku žalobkyně ve správním řízení nevznesla. Její následné uplatnění v žalobě nemůže mít vliv na posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí. Žalovaný uzavřel, že žalobkyně neuvedla jakékoli důvody, z nichž by bylo možno seznat nedostatek vynálezecké činnosti.

IV. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

11. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření uvedla, že žalobkyní namítaným usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014-50 byla řešena otázka, zda může pro účely vyhodnocení pojmu „vynálezecká činnost“ sám soud vyhodnotit, nakolik určité řešení pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem z konkrétních podkladů. V posuzované věci jej nelze aplikovat, ani z něj dovozovat, že pokud se návrh na zrušení patentu opírá pouze o nedostatek novosti, musí se žalovaný zabývat i otázkou naplnění podmínky vynálezecké činnosti. K tomu osoba zúčastněná na řízení dále odkázala na povinnost dle § 21 odst. 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb. (dále jen „vyhláška o řízení ve věcech vynálezů“). Kritéria novosti a vynálezecké činnosti jsou samostatné podmínky pro udělení patentu, které je nutno hodnotit rozdílným způsobem. Nepřípadný je i odkaz žalobkyně na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2013, č. j. 9 A 247/2010-85, neboť v jím posuzovaném případě bylo součástí návrhu na zrušení patentu i tvrzení, že řešení není výsledkem vynálezecké činnosti. Žalobkyně se však v návrhu o vynálezecké činnosti vůbec nezmiňovala.
12. Je evidentní, že dokument D1 neobsahuje kombinaci technických znaků nároku 1 napadeného patentu, který zahrnuje kryt hořáku chránící před stříkajícím roztaveným kovem, který mimo jiné obsahuje sestavu těsnění. Pojem „sestava“ je jasný, jedná o soubor více než jednoho prostředku. Tvrzení žalobkyně, že jediný nedělitelný kroužek představuje sestavu těsnění, tedy předmět skládající se z více než jednoho technického prostředku, je nelogické. Výklad rozsahu patentové ochrany je sice možný, ale podléhá platným právním předpisům a ustálené praxi, která neumožňuje patentové nároky překrucovat, dávat jim jiný smysl či obsah přesahující rozsah ochrany (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009-112). Výkladem tedy nelze dojít k rozšíření právní ochrany patentu tak, že pro odborníka jasný znak „sestava těsnění“ může zahrnovat jak složení více než jednoho technického prostředku, tak i pouze jeden kroužek. To z § 12 patentového zákona ani z čl. 69 odst. 1 EPC nevyplývá. Závěr, že dokument D1 ve vztahu k technickému řešení podle patentu neobsahuje vnější druhý povrch tělesa sloužící ke kontaktnímu chlazení tokem tekutiny (žalobkyní zmiňovaná příruba dle dokumentu D1 takovým povrchem není, jelikož by to bylo v rozporu s technickým řešením podle patentu), je správný. Uvedené platí i pro nárok 5 napadeného patentu, protože závislé patentové nároky přebírají všechny znaky toho nároku, na němž jsou závislé, a nemohou s ním tedy být v rozporu.
13. Ve správním řízení žalobkyně vynálezeckou činnost nezpochybnila, proto také nebyla řešena. Odůvodnění absence vynálezecké činnosti v žalobě je nadto nedostatečné a nesprávné. Předmětem nároku 1 napadeného patentu není záměna sestavy těsnění za jediné těsnění, nýbrž kombinace všech technických znaků v něm uvedených. Jednu nebo dvě věty v žalobě přitom nelze považovat za věcné odůvodnění návrhu na zrušení patentu z důvodu nedostatku vynálezecké činnosti, přičemž žalobkyně nedoložila ani nenavrhlá důkazní prostředky, které by v tomto směru měly být posouzeny. Pro posouzení vynálezecké činnosti je dlouhodobě používán systém zvaný „problém a řešení“ potvrzený judikaturou Nejvyššího správního soudu. Tento přístup má tři etapy: vymezení nejbližšího stavu

techniky, stanovení technického problému a posouzení, zda byl vynález počínaje nejbližším stavem techniky a technickým problémem pro odborníka zřejmým. Odůvodnění v tomto smyslu žaloba neobsahuje.

V. Ústní jednání před soudem

14. Při ústním jednání před soudem konaném 28. 11. 2023 setrvali žalovaný a osoba zúčastněná na řízení na svých procesních stanoviscích. Žalobkyně, ač řádně předvolána, se k ústnímu jednání nedostavila.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

15. Soud přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, v rozsahu žalobních bodů, kterými je dle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2022 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) vázán, jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti. Vycházel přitom ze skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí.
16. Podle § 3 odst. 1 patentového zákona se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.
17. Podle § 5 odst. 1 patentového zákona je vynález nový, není-li součástí stavu techniky.
18. Podle § 5 odst. 2 patentového zákona je stavem techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů právo přednosti (§ 27), umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.
19. Podle § 6 odst. 1 patentového zákona je vynález výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.
20. Podle § 12 odst. 1 patentového zákona je rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.
21. Podle § 23 odst. 1 písm. a) patentového zákona Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti.
22. Podle § 23 odst. 2 patentového zákona týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně. Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů.
23. Podle § 35c odst. 1 patentového zákona patent udělený Evropským patentovým úřadem má stejné účinky jako patent udělený podle § 34 odst. 3.
24. Podle § 35f odst. 5 patentového zákona, uplynula-li marně lhůta stanovená evropskou patentovou úmluvou k podání odporu, popřípadě jestliže v řízení o odporu nebyl evropský patent zrušen, může být evropský patent zrušen Úřadem podle § 23.
25. Podle § 21 odst. 1 vyhlášky o řízení ve věcech vynálezů návrh na zrušení patentu se podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.
26. Podle § 21 odst. 2 vyhlášky o řízení ve věcech vynálezů návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.
27. Podle čl. 52 odst. 1 EPC se evropské patenty udělují na vynálezy ve všech oblastech techniky, pokud jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

28. Podle čl. 54 odst. 1 EPC se vynález považuje za nový, není-li součástí stavu techniky.
29. Podle čl. 54 odst. 2 EPC stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způsobem přede dnem podání evropské patentové přihlášky.
30. Podle čl. 69 odst. 1 EPC je rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu nebo z evropské patentové přihlášky vymezen nároky. K výkladu nároků se však použije i popis a výkresy.
31. Podle Protokolu o výkladu čl. 69 EPC by čl. 69 neměl být vykládán v tom smyslu, že by měl být rozsah ochrany vyplývající z evropského patentu pojmán tak, že je vymezen úzkým a doslovným zněním nároků a že popis a výkresy slouží pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Nelze jej však vykládat ani v tom smyslu, že nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co podle názoru odborníka a se zřetelem k popisu a výkresům zamýšlel majitel patentu chránit. Naopak, těžiště výkladu čl. 69 musí spočívat mezi těmito extrémy a představovat kombinaci spravedlivé ochrany pro majitele patentu s rozumným stupněm jistoty pro třetí osoby.
32. Podle pravidla 81 odst. 1 Prováděcího předpisu k EPC odporové oddělení zkoumá důvody uplatněné ve vyjádření účastníka, který odpor podal, podle pravidla 76 odst. 2 (c). Důvody odporu, které uplatněny nebyly, může odporové oddělení projednat z moci úřední tehdy, pokud je jimi dotčeno zachování evropského patentu.
33. Podle § 152 odst. 5 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.
34. Podle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.
35. Podstatné pro posouzení důvodnosti prvního žalobního bodu je vyřešení otázky, zda se měl předseda ÚPV povinnost v rámci přezkumu prvostupňového rozhodnutí blíže zabývat posouzením naplnění podmínky vynálezecké činnosti, ač žalobkyně v tomto směru v návrhu na zrušení patentu ani v rozkladu nic nenamítala.
36. Soud k uvedené problematice odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2018, č. j. 7 As 93/2018-78, podle něhož „(z)ávěr městského soudu, že žalovaný není vázán námitkami a důkazními návrhy navrhovatele, ale má povinnost zjišťovat skutkový stav a provádět důkazy k jeho prokázání, je tedy v obecné rovině správný. Při posuzování důkazního břemene žalovaného je však třeba vzít v potaz rovněž předmět řízení a zohlednit specifický proces, jímž se prokazuje stav techniky k určitému datu. V řízení o udělení patentu provádí žalovaný tzv. úplný průzkum přihlašovaného řešení, při němž dochází ke kompletní rešerši v dostupných patentových databázích, kde zjišťuje stav techniky pomocí vyhledávání relevantních dokumentů k přihlašovanému řešení. Zjistí-li, že existují totožná technická řešení, je popřen znak novosti, a na řešení nelze udělit patent. Pokud nenajde žádný relevantní dokument se shodným obsahem, může udělit patent. Byť by byl žalovaný při provádění průzkumu sebedůkladnější a vynaložil maximální možnou pečlivost, skutečnost, že relevantní dokument nenajde, nutně nemusí znamenat, že takový dokument objektivně neexistuje. Touto optikou je pak třeba nazírat na povinnost navrhovatele předkládat důkazy v řízení o zrušení patentu. Jestliže žalovaný v řízení o udělení patentu konstatoval, že mu není znám dokument, který by odpovídal přihlašovanému řešení, a v návrhu na zrušení patentu nebudou uvedeny důkazní prostředky vedoucí k jeho“

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

zpochybnění (jejich návrh či jasné a srozumitelné indicie k jejich nalezení), nastane situace, kdy se žalovaný nutně ocitne v důkazní nouzi a nezbyvá mu, než návrh zamítnout. Opačný přístup by se fakticky blížil úplnému přezkumu původního rozhodnutí žalovaného, což ovšem není účelem řízení o zrušení patentu. (...) Žalovaný není povinen (ani oprávněn) v řízení o zrušení patentu ověřovat správnost svého rozhodnutí o jeho udělení, pakliže nejsou jednotlivé patentové nároky nebo patent jako celek kvalifikovaně zpochybněny. Nelze po něm požadovat, aby zkoumal každé obecné tvrzení navrhovatele, které není podloženo důkazy nebo alespoň odkazem na relevantní dokumentaci, učinil si úvahu, jak by bylo možné tato tvrzení prokázat a následně si sám obstaral příslušné důkazy.“ Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2006, č. j. 7 A 127/2001-91 „řízení o zrušení patentu totiž není další možností úplného přezkumu původního řízení, nesupluje opravné (rozkladové řízení).“

37. Komplexní posouzení podmínek patentovatelnosti vynálezu (bez ohledu na to, zda byly uplatněny námitky či jejich rozsah a obsah) proběhlo v rámci řízení o udělení patentu. Již v něm tedy byly zkoumány jak otázky novosti, tak vynálezecké činnosti. S ohledem na shora citovanou judikaturu je zjevné, že v řízení o návrhu na zrušení patentu není povinností Úřadu ani předsedy ÚPV provádět přezkum v totožném rozsahu, jako v řízení o udělení patentu (a v podstatě tedy i plný přezkum rozhodnutí z něj vzešlého). Primárním účelem odůvodnění zamítavého rozhodnutí o návrhu na zrušení patentu (potažmo rozhodnutí o rozkladu proti němu) je vypořádání tvrzení navrhovatele a v souvislosti s nimi předestřených důkazních prostředků. To není v rozporu se skutečností, že řízení o zrušení patentu může žalovaný, jak vyplývá zejména z bodů 18 a 19 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2018, č. j. 7 As 93/2018-78, zahájit i z moci úřední (bez návrhu), dojde-li sám dodatečně k závěru, že je dán některý z důvodů dle § 23 odst. 1 patentového zákona (kromě jeho písm. d)). Z toho vyplývá, že žalovaný byl v rámci řízení o návrhu na zrušení patentu, podobně jako kdykoli jindy, oprávněn zkoumat potenciální důvody pro zrušení patentu i nad rámec uplatněných tvrzení a návrhů (viz žalobkyní citovaný rozsudek ze dne 25. 9. 2013, č. j. 9 A 247/2010-85). Není však nad tento rámec povinen ve svém rozhodnutí odůvodňovat, proč nedospěl k závěru, že není namístě patent zrušit. V opačném případě by došlo k přiblížení se úplnému přezkumu rozhodnutí o udělení patentu. Tyto závěry dle názoru soudu platí i v nyní posuzované věci, kdy řízení o udělení patentu probíhalo před EPÚ na základě evropské patentové přihlášky a řízení o návrhu na zrušení patentu bylo vedeno žalovaným, tedy správním orgánem odlišným od subjektu rozhodujícího o udělení patentu. Dle § 35c odst. 1 patentového zákona má patent udělený EPÚ stejné účinky jako ten udělený žalovaným (obdobně též čl. 2 odst. 2 EPC). Podstatné je, že před udělením patentu byly závazným způsobem k tomu příslušnou entitou v souladu s právním řádem České republiky (tedy i EPC) posouzeny otázky patentovatelnosti, přičemž účelem řízení o návrhu na zrušení patentu není provedení de facto nového řízení o jeho udělení.
38. Žalobkyně v návrhu požadovala zrušení nároku 1 napadeného patentu dle § 23 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 3 odst. 1 patentového zákona. Konkrétněji však namítala pouze to, že řešení dle patentu nesplňuje podmínku novosti, což podle ní vyplývalo ze srovnání s dokumenty D1 a D2. V rozkladu potom tvrdila nedostatek novosti technického řešení vynálezu a brojila proti prvostupňovému rozhodnutí ve vztahu k dokumentu D1. K otázce vynálezecké činnosti během správního řízení nic netvrdila. Ani z předložených dokumentů není bez dalšího zřejmé, v čem by měl nedostatek vynálezecké činnosti spočívat a žalobkyně to nespecifikovala. S ohledem na povahu řízení o návrhu na zrušení patentu a obsah podání žalobkyně ve správním řízení soud nepovažuje napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jelikož nebylo nutné se vzhledem k absenci odpovídajících námitek

žalobkyně otázkou vynálezecké činnosti v odůvodnění napadeného rozhodnutí výslovně a konkrétně zabývat. Předseda ÚPV k dané problematice v napadeném rozhodnutí v příslušném rozsahu odkázal na závěry prvostupňového rozhodnutí. Ač žalobkyně co do nedostatku vynálezecké činnosti nic netvrdila, Úřad v prvostupňovém rozhodnutí alespoň obecně konstatoval, že nebyl nalezen žádný návod, který by odborníka v oboru na základě žalobkyní předložených dokumentů motivoval k vytvoření řešení dle nároku 1 napadeného patentu a vyjádřil se k postavení osoby „odborníka v oboru“.

39. Obecně vzato soud se žalobkyní souhlasí v tom, že ve věcech patentů je posouzení naplnění podmínky vynálezecké činnosti otázkou zákonnosti, nikoli správnosti rozhodnutí. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí však vyplývá, že předseda ÚPV se v napadeném rozhodnutí zabýval ve vztahu k vynálezecké činnosti jak správností prvostupňového rozhodnutí, tak jeho zákonností. Námitka obsažená v prvním žalobním bodě tedy není důvodná.
40. V druhém žalobním bodě žalobkyně rozporovala závěr předsedy ÚPV, že vynález splňuje podmínku novosti ve smyslu § 5 odst. 1 patentového zákona i ve vztahu k dokumentu D1. Sporné přitom je, zda jediný o-kroužek dle dokumentu D1 může představovat sestavu těsnění ve smyslu nároku 1 napadeného patentu.
41. Při výkladu rozsahu patentové ochrany je třeba postupovat v souladu s § 12 odst. 1 patentového zákona (resp. čl. 69 odst. 1 EPC), tedy primárně vycházet z jasného znění patentových nároků a v případě potřeby i z popisu a výkresů k vynálezu. Pojem „sestava těsnění“ obsažený v nároku 1 napadeného patentu nevzbuzuje pochybnosti o jeho výkladu. Obecně lze význam slova „sestava“ chápat jako soubor částí či prvků, které dohromady vytvářejí funkční celek. K tomu lze poukázat i na žalovaným zmíněný popis pojmu uvedený ve Slovníku spisovného jazyka českého spravovaném Ústavem pro jazyk český: „*sestava*, -y ž. celek účelně uspořádaný (z něj. částí); *sestavení*, *seskupení*, *skupina*; *způsob uspořádání něj. celku (tvořeného částmi)* [podtržení přidáno soudem]; *složení*: s. *barev*; s. *koleček a pák*; s-y *tance*; – s. *delegace*; *mužstvo nastoupilo v obvyklé s-ě*; *vhodná s. jídelního lístku*; těl. *několik cvičebních prvků (tvarů) seřazených do jednoho celku*: *cvičební s-y*; *volná, povinná s.*; s. *na kruzích, na hrazdě ap.*; voj. *uspořádání sil a prostředků k urč. účelu*: s. *pochodová, bojová, obranná aj.*; → *expr. zdrob. sestavička*, -y ž.“. Sousloví „sestava těsnění“ lze tedy obecně považovat za významově bezproblémové jak pro laika, tak tím spíše i pro odborníka v dané oblasti usilujícího o smysluplný výklad v kontextu celého patentu, neboť jednoznačně poukazuje na soubor více funkčně souvisejících těsnících prvků, nikoli tedy pouze na jeden prvek (o-kroužek dle dokumentu D1). Právě uvedenému výkladu nasvědčuje i skutečnost, že ve znění nároku 1 napadeného patentu jsou v bezprostřední souvislosti s pojmem „sestava těsnění“ uvedeny hned čtyři vztahové značky (15A, 15B, 60A a 60B) odkazující na čtyři těsnící prvky dle výkresu. Kromě toho, pokud by bylo záměrem, aby se patentová ochrana vztahovala i na řešení těsnění o pouze jednom těsnícím prvku, postrádalo by uvedení slova „sestava“ smysl, a to by tak bylo ve formulaci nároků zcela zřejmě nadbytečné.
42. Žalobkyně poukázala na nárok 5 napadeného patentu, který zní: „*Kryt podle nároku 1, přičemž platí kterékoliv jedno nebo více z následujících tvrzení: a) zmíněná těsnící sestava je alespoň jedním z o-kroužku, epoxidového těsnění nebo kontaktního těsnění s tvrdým kovem; b) zmíněná těsnící sestava je umístěna v kanálu tělesa; a c) zmíněná těsnící sestava je mechanicky propojená se zadržovacím víkem (65).*“ Tento nárok je formulován jako závislý na nároku 1 napadeného patentu a upravuje zvláštní nebo výhodné provedení řešení popsané v nároku 1 napadeného patentu. Závislý nárok musí ze své podstaty zahrnovat všechny znaky nároku,

na nějž je navázán, přičemž navíc obsahuje zvláštní znak či znaky ztělesňující zvláštní či výhodné provedení. Řešení podle nároku 5 písm. a) napadeného patentu tedy musí obsahovat mimo jiné i sestavu těsnění, jak je definovaná v jeho nároku 1, přičemž není možno tuto definici modifikovat (to obdobně platí i pro další závislé patentové nároky patentu). S ohledem na uvedené skutečnosti tedy platí, že nárok 5 písm. a) napadeného patentu specifikuje formu sestavy těsnění (o-kroužek, epoxidové těsnění nebo kontaktní těsnění s tvrdým kovem), nikoli že v rozporu s pojetím sestavy těsnění dle nároku 1 napadeného patentu umožňuje, aby byla tvořena i jen jediným těsnícím prvkem.

43. Na zřetelném vymezení sestavy těsnění v nároku 1 napadeného patentu nemůže nic změnit ani popis a výkresy k vynálezu. K tomu soud považuje vhodné citovat z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009-112, podle něhož „*pro hodnocení obsahu namítaných dokumentů tohoto druhu s obsahem napadeného užitého vzoru obecně platí, že totožnost technického řešení vyplývá primárně na základě srovnání obsahu nároků těchto dokumentů, které vymezují předmět ochrany. Je třeba respektovat hierarchii nároků (odlišit nároky hlavní a závislé) a k zohlednění dalšího popisu obsaženého v dokumentu přistoupit pouze za účelem objasnění případně neurčitěho popisu technického řešení ve význakové části nároku (při tomto zohlednění nelze jít podle Nejvyššího správního soudu nad rámec vymezený zněním nároku na ochranu, a již vůbec ne v tom smyslu, že by nejednoznačný popis měl být na újmu jinak zcela jednoznačné a precizní formulaci význakové části nároku; k tomu shodně rovněž rakouský Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 3. 2. 1976, sp. zn. 4 Ob301/76, www.ris.bka.gv.at).“ Zmíněný rozsudek se sice týkal užitého vzoru, avšak vzhledem k podobnostem s patentovou ochrannou (ochrana je poskytována dle znění nároků, přičemž k řešení, které má být předmětem ochrany, se dokládá jeho popis a výkresy) soud považuje citovaný závěr za přenositelný na nyní projednávanou věc. Ve světle výše uvedeného se soud ztotožňuje i s názorem obsaženým ve vyjádření žalovaného, jenž vychází z bodu 3.3 odůvodnění rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ ze dne 8. 4. 2011, č. T 177/08, že věta druhá čl. 69 odst. 1 EPC (který je ve své podstatě totožný s § 12 odst. 1 patentového zákona) se nevztahuje na případy, kdy by jednoznačná a obecně přijímaná definice pojmu figurujícího v nárocích měla být nahrazena jinou definicí uvedenou v popisu vynálezu. Takto jednoznačný a obecně přijímaný je i pojem „sestava těsnění“.*
44. Možnost, že by sestavou těsnění mohl být i jediný o-kroužek, nevyplývá ani z popisu vynálezu. Ten je totiž třeba vykládat v kontextu znění patentových nároků a výkresů. Žalobkyně v žalobě citovala pasáž z bodu [0037] popisu vynálezu, podle které „*v tomto provedení kryt 5 také obsahuje těsnící sestavu 15A a 15B (např. o-kroužek, epoxidové těsnění, kontakt z tvrdého kovu na površích s vysokou tolerancí, nebo jakákoliv jejich kombinace) nakonfigurovanou tak, aby byla upevněna k tělesu (např. o-kroužek umístěný na krytu 5 v kanálu umístěném vzhledem ke krytu 5, o-kroužek umístěný na krytu 5 bez kanálu, umístěný vzhledem ke krytu, znak tělesa těsnící tok tekutiny vzhledem k zádržnému víku, nebo jakákoliv jejich kombinace), těsnící sestava 15A a 15B umístěná vzhledem k (např. v sousedství s) druhému povrchu 10.*“ Tato pasáž je součástí popisu obr. 1, který zachycuje náčrt krytu podle (pouze jednoho možného) příkladu provedení, přičemž na tomto obrázku jsou zanesena těsnění 15A a 15B, tedy nikoli pouze jediný těsnící prvek (o-kroužek), jako je tomu v řešení podle dokumentu D1. Žalobkyně v žalobě pouze konstatovala, že „*popis napadeného patentu tedy explicitně připouští možnost, že sestavou těsnění je jediný o-kroužek*“, nerozvedla však, z jaké konkrétní pasáže výše citovaného bodu tato jí tvrzená skutečnost vyplývá. Soud naproti tomu konstatuje, že žalobkyní tvrzený závěr z bodu [0037] popisu vynálezu dovodit nelze, zvláště pak vzhledem k přiloženým výkresům a znění patentových nároků. V závorce jsou

pouze vypočteny příklady těsnících prvků v podobném duchu jako v nároku 5 napadeného patentu. Užití jednotného čísla („o-kroužek“) v tomto případě neznámá, že sestava těsnění může být tvořena jediným těsnícím prvkem, když bezprostředně před závorkou se hovoří o „těsnící sestavě 15A a 15B“, tedy o těsnících prvcích ve slučovacím poměru, který nasvědčuje tomu, že mají být přítomny oba zároveň.

45. Závěrem soud nad rámec konkrétních tvrzení žalobkyně obecně shrnuje, že ani z jiných pasáží popisu vynálezu nelze dovodit možnost, aby sestavou těsnění mohl být i pouze jeden o-kroužek dle dokumentu D1 (ani příruba dle dokumentu D1 tedy logicky nemůže být vnějším druhým povrchem, v jehož sousedství se nachází sestava těsnění). Vynález tudíž ve věci sestavy těsnění splňuje podmínku novosti ve smyslu § 5 odst. 1 patentového zákona, a námitka dle druhého žalobního bodu tedy není důvodná.
46. K třetímu žalobnímu bodu soud podotýká, že jeho úlohou je posouzení otázky zákonnosti napadeného rozhodnutí a nikoli posouzení podmínek patentovatelnosti (to soud činí až zprostředkovaně v rozsahu žalobních námitek ve vztahu k napadenému rozhodnutí). Jak již bylo vyloženo v souvislosti s prvním žalobním bodem, žalobkyně v podstatě ničeho ohledně absence vynálezecké činnosti ve správním řízení nenamítala a odůvodnění napadeného rozhodnutí nemuselo obsahovat úvahy stran posouzení této otázky. Ta tak nebyla (a nemusela být) ve správním řízení předmětem hodnocení správních orgánů. Pokud tedy vznesla žalobkyně námitku absence vynálezeckého kroku poprvé až v žalobě, nemůže to mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Nadto se žalobkyně v žalobě omezila pouze na obecné tvrzení, že *„vzájemná zaměnitelnost „sestav týsnění“ ve smyslu více těsnících mechanismů a jediného těsnění bude pro odborníka v oblasti plazmového řezání zcela zřejmá. Nabrázení jedné možnosti druhou nebude výsledkem žádné invenční činnosti“*. To nelze považovat za dostatečně konkrétní a soudem přezkoumatelnou argumentaci, jelikož žalobkyně ničím konkrétním absenci vynálezeckého kroku nezpochybňuje. Soud tedy v obdobné míře obecnosti konstatuje, že ve vztahu k nároku 1 napadeného patentu absenci vynálezeckého kroku neshledal.
47. Soud tedy nepřisvědčil žádné ze žalobních námitek, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.
48. Žalobkyně nebyla ve sporu úspěšná a žalovanému žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti v řízení nevznikly. Soud proto ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
49. 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 třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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 28. listopadu 2023

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu