



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Hipšra a soudců Lenky Oulíkové a Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: **Teco a. s.**, se sídlem Průmyslová zóna Štáralka 984, Kolín, zastoupená Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, **za účasti** osoby zúčastněné na řízení: **ELKO EP, s. r. o.**, se sídlem Palackého 493, Holešov, zastoupená JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2022, č. j. 9 A 79/2019-116, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 4. 2023, č. j. 9 A 79/2019-139,

t a k t o :

- I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2022, č. j. 9 A 79/2019-116, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 4. 2023, č. j. 9 A 79/2019-139, **se ruší**.
- II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 26. 4. 2019, č. j. PUV 2010-23167/D18120577/2018/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 **32 684 Kč** do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce Mgr. Tomáše Bejčka, advokáta.
- IV. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 26. 4. 2019, č. j. PUV 2010-23167/D18120577/2018/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítl rozklad žalobkyně (stěžovatelky) a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2018, č. j. PUV 2010-23167/

D18052490/2018/ÚPV (dále též jen „prvostupňové rozhodnutí“), jímž žalovaný na základě návrhu osoby zúčastněné na řízení ze dne 28. 5. 2018 rozhodl o výmazu užitného vzoru č. 21380 s názvem „*Systém pro elektronický přenos dat*“, jehož majitelem byla stěžovatelka, podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“) z rejstříku užitných vzorů s účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.

[2] Užitný vzor č. 21380 byl zapsán do rejstříku užitných vzorů dne 18. 10. 2010 s právem přednosti ode dne 30. 8. 2010 s jedním nárokem na ochranu v tomto znění: „*Systém pro elektronický přenos dat, zejména v oblasti automatizace budov a průmyslové automatizace, zahrnující alespoň jednu účastnickou stanici (1) typu ‚master‘, alespoň jednu účastnickou stanici (2) typu ‚slave‘, přičemž účastnické stanice (1, 2) jsou opatřeny procesorem (3) s kódováním výstupu (0) a dekódováním vstupu (I), a dále zahrnující napáječ (5) systému a alespoň jednu napájecí a komunikační dvoudrátovou sběrnici (4) pro poloduplexní přenos kódovaných dat v systému, vyznačující se tím, že sběrnice (4) je připojena k napáječi (5) přes první impedanční oddělovač (6), procesor (3) účastnické stanice (1, 2) je připojen ke sběrnici (4) přes druhý impedanční oddělovač (7), dekodér na vstupu (I) procesoru (3) je tvořen časově klíčovaným impulzním detektorem (8) pro příjem a dekódování časově ohraničených kódovaných datových impulzů, který je přes sériově zapojenou vazební impedanci (9) připojen ke kladnému vodiči (B+) sběrnice (4), a mezi kladný vodič (B+) a záporný vodič (B-) sběrnice (4) je zapojena budicí impedance (10) v sérii se spínacím prvkem modulátoru (11) pro šíření ohraničených kódovaných datových impulzů z výstupu (0) procesoru (3) do systému po sběrnici (4)“.*

[3] Žalovaný i jeho předseda dospěli k závěru, že technické řešení chráněné užitným vzorem nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, neboť kombinaci znaků, jimiž je definován systém pro elektronický přenos dat v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, lze dovodit na základě znalosti dokumentů D1 (*The M-Bus: A Documentation Rev. 4.8*) a D4 (*Doc. Ing. František Zezulka, CSc., Ing. Petr Fiedler, Ing. Zdenek Bradáč: Prostředky průmyslové automatizace, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, str. 146-150, týkající se sběrnice AS-Interface*) předložených osobou zúčastněnou na řízení.

II.

[4] Proti napadenému rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu, kterou Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) zamítl. Ztotožnil se se závěrem žalovaného, že kombinaci znaků, jimiž je definován systém pro elektronický přenos dat v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, lze dovodit na základě znalosti namítaných dokumentů D1 a D4, a proto technické řešení definované v tomto jediném nároku na ochranu užitného vzoru nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, a nesplňuje tak podmínku způsobilosti k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech.

III.

[5] Proti rozsudku městského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost z důvodů, které podřadila pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

pokračování

[6] Stěžovatelka považuje napadený rozsudek za nepřezkoumatelný. Namítá, že se městský soud nevypořádal s jejími žalobními námitkami.

[7] Konkrétně namítá, že se městský soud nevypořádal s žalobními námitkami, které se týkaly postupu žalovaného a dokumentů, z nichž vyšel. Vytýká městskému soudu, že se nezabýval námitkou, že byly předloženy pouze části dokumentů, což mohlo vést ke zkreslení dokumentace. Žalovaný nemohl posoudit přesah odborné dovednosti u komplexního řešení, jímž je sběrníkový systém, na základě kusé dokumentace.

[8] Dále stěžovatelka namítá, že ve vztahu k žalobní námitce, že dokumenty předložené osobou zúčastněnou na řízení nebyly datované a nebylo prokázáno, zda byly zpřístupněny veřejnosti před datem podání přihlášky užitného vzoru, městský soud pouze s odkazem na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014-60, č. 3239/2015 Sb. NSS, uvedl, že pokud stěžovatelka dokumenty z hlediska datace nezpochybňovala, nelze její námitce přisvědčit. Závěry uvedeného rozsudku se však týkaly výlučně použití cizojazyčného dokumentu a nelze je vztáhnout na další vady podkladové dokumentace ve výmazovém řízení. To, že výtky nevznesla ve správním řízení, neznamená, že je nemohla uplatnit v žalobě. Žalovaný sice uvedl, že dataci stěžejního dokumentu D1 ověřil na internetu, městský soud se však nevypořádal s výtkou stěžovatelky, že to nebylo zachyceno ve správním spisu.

[9] Městský soud se dle stěžovatelky přezkoumatelně nevypořádal s její argumentací, že žalovaný nezohlednil, že systém, který je předmětem užitného vzoru, pracuje s kódovanými daty a dochází v něm k šíření ohraničených kódovaných datových impulsů, ačkoli jsou tyto znaky uvedeny v nároku na ochranu. Žalovaný odmítl tyto znaky posoudit s odůvodněním, že dle vyjádření stěžovatelky k návrhu na výmaz není způsob kódování dat předmětem užitného vzoru. Stěžovatelka namítala, že pro posouzení předmětu užitného vzoru je třeba vycházet ze znění užitného vzoru, případně ze spisu týkajícího se jeho přihlášky, nikoli z vyjádření, které nadto žalovaný desinterpretoval. Městský soud se této otázce věnoval v odstavci 107 napadeného rozsudku, který však považuje stěžovatelka za nesrozumitelný.

[10] Stěžovatelka též namítá nevypořádání námitky, že se žalovaný v řízení o výmazu nevázal návrhem osoby zúčastněné na řízení. Ta za stěžejní považovala zejména dokument D4, žalovaný však založil závěr o tom, že řešení dle užitného vzoru nepřesáhlo rámec pouhé odborné dovednosti, převážně na dokumentu D1.

[11] Dále stěžovatelka namítá, že napadený rozsudek je nepřezkoumatelný, neboť městský soud vypořádal její námitky týkající se novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti pouze s odkazem na rozhodnutí žalovaného, ačkoli nebyly splněny podmínky pro tento postup vymezené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 8 Afs 75/2005-130, č. 1350/2007 Sb. NSS. Vytýká městskému soudu, že pouze převzal argumentaci předsedy žalovaného, ačkoli její argumentace nebyla ve správním řízení vypořádána, nadto nebyly žalobní námitky pouze opakováním rozkladových námitek. Městský soud většinou ani neuvedl, jakým způsobem a v jaké části měl předseda žalovaného konkrétní argumenty vypořádat. Městský soud tak nevysvětlil, proč považoval její námitky

za mylné. Ačkoli nebylo povinností městského soudu reagovat na každý dílčí argument, byl povinen se vypořádat s obsahem a smyslem její argumentace, což se nestalo.

[12] K přesahu pouhé odborné dovednosti stěžovatelka uvádí, že pro posouzení této otázky je rozhodující, zda známý stav techniky tvořený dokumenty D1 a D4 poskytoval odborníkovi takové vodítko, aby zřejmým způsobem, na základě úvahy nepřekračující rámec běžné inženýrské, respektive řemeslné rutinní práce, vytvořil řešení dle napadeného užitného vzoru. K postupu při posouzení otázky, zda technické řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, odkazuje na rozsudek městského soudu ze dne 25. 2. 2009, č. j. 7 Ca 174/2007-83.

[13] Dle stěžovatelky se městský soud ani předseda žalovaného při posouzení, zda řešení přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, nevypořádali s jejími námitkami týkajícími se fiktivních znaků „přijímací blok“ a „vysílací blok“, které žalovaný vytvořil mimo rámec strukturované formy nároku na ochranu. Fiktivní označení zahrnují v každém dokumentu jiné komponenty, které údajně plní stejnou funkci, žalovaný ani jeho předseda však jejich funkce nevysvětlili. Žalovaný navíc zahrnul pod fiktivní pojmy v případě užitného vzoru znaky uvedené v nároku na ochranu i v popisu. Dle stěžovatelky přijetím fiktivních znaků žalovaný rezignoval na posouzení přesahu pouhé odborné dovednosti ve vztahu ke konkrétním znakům nároku a jeho postup představuje nepřípustné zobecnění s cílem dosáhnout shody na vyšší úrovni.

[14] Dále stěžovatelka namítá, že žalovaný při posouzení přesahu pouhé odborné dovednosti použil teorii technických ekvivalentů, která se užívá při posouzení rozsahu ochrany patentu či užitného vzoru a jejíž použití je pro posouzení vynálezecké činnosti nepřijatelné. Neuvedl však ucelený závěr o tom, jaké jsou mezi novým řešením a řešením v namítaných dokumentech rozdíly a jak se vypořádávají s technickým problémem, k jehož řešení jsou určena. Vycházel pouze z porovnání dílčích znaků a nevzal v potaz, že stěžejní je kombinace znaků podle nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, která přináší synergický efekt. Opomenul posoudit, jak se napadený užitný vzor konkrétně funkčně odlišuje od existujícího stavu techniky v namítaných dokumentech. Označil ho za pouhou náhradu specializovaného integrovaného obvodu TSS721 a nezohlednil, že se napadené řešení od namítaných liší konkrétním zapojením elektronických obvodů, které je v napadeném užitném vzoru popsáno. Stěžovatelka zdůrazňuje, že pokud by odborník pouze nahrazoval tento integrovaný obvod diskrétními součástkami, dospěl by ke stejnému zapojení jako v dokumentu D1, pouze robustnějšímu, obě řešení se však konkrétním zapojením elektronických obvodů i použitím liší, což žalovaný a městský soud nevzali v potaz. Trvá na tom, že v případě napadeného technického řešení se nejednalo o pouhé nahrazení TSS721 a že pouhá náhrada by nepřinesla žádný vyšší účinek, který však napadený užitný vzor přináší, a to v podobě přenosu dat novým způsobem s kódováním v časově ohraničených kódovaných datových impulsích. Upozorňuje také, že dokument D1, který podle napadeného rozhodnutí představuje nejbližší stav techniky, neobsahuje žádný ze znaků obsažených ve význakové části nároku na ochranu napadeného užitného vzoru a že kombinace znaků tvořící nárok na ochranu napadeného užitného vzoru je ve vztahu k dokumentu D1 nová.

pokračování

[15] Stěžovatelka též namítá, že žalovaný náležitě nevymezil obsah neurčitého právního pojmu „pouhá odborná dovednost“, což způsobuje nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. Odmítá názor městského soudu, že definice odborníka byla dostačující a přesvědčivá. Městský soud se stejně jako žalovaný zaměřil spíše na fiktivní myšlenkové procesy odborníka vycházející z namítaných dokumentů. Nezohlednil přitom, že se v daném případě nejedná o patent, ale o užitný vzor, pro který je požadována nižší kvalitativní úroveň technického řešení. Stěžovatelka vytýká městskému soudu, že v bodu 108 pouze odkázal na rozhodnutí žalovaného, byť sám na jiném místě poukázal na nižší požadavky kladené na užitný vzor. Namítá, že žalovaný vytvořil velmi složitý konstrukt s využitím fiktivních znaků a technických ekvivalentů u několika znaků užitného vzoru. Odborníkovi tak zjevně přisuzoval nadprůměrné technické dovednosti a znalosti. Při posouzení přesahu pouhé odborné dovednosti bylo nutné hodnotit, zda stav techniky doložený namítanými dokumenty poskytl odborníkovi takové vodítko, aby zřejmým způsobem, na základě úvahy, která nepřekračuje rámec běžné inženýrské, respektive řemeslné rutinní práce, vytvořil řešení podle napadeného užitného vzoru. Žalovaný se však nezabýval tím, zda by odborník mohl k vytvoření nového řešení dle užitného vzoru dospět na základě rutinní činnosti bez použití invence. Vzhledem ke složitosti argumentace a postupů fiktivního odborníka uvedených v rozhodnutích a mnohosti znaků, které nebyly vyjádřeny v namítaných dokumentech, to lze dle stěžovatelky téměř vyloučit. Sběrnicový systém představuje komplexní řešení, jehož jednotlivé komponenty jsou výrazně vzájemně ovlivnitelné. I malá změna tak může způsobit nesoulad součástí a selhání požadovaného výsledku. Definoval-li žalovaný odborníka jako praktika v dané oblasti, který má průměrné obecné znalosti a schopnosti, nelze si představit, že by rutinní činností mohl dospět k takto složitému řešení. Žalovaný při porovnání technických řešení přebíral od navrhovatelky vymezení úkolů, které má odborník řešit, a to tak, že technický problém rozdělil na dílčí problémy. Je však nepravděpodobné, že by odborník izolovaně řešil dílčí technické problémy, z nichž má každý řadu řešení, která nejsou vzájemně kompatibilní a vhodná pro využití ve sběrnicovém zapojení. Sběrnicová řešení jsou komplexní, a tak jsou také odborníky řešena. Podle stěžovatelky dokument D1 neposkytuje odborníkovi vodítko pro vytvoření řešení dle užitného vzoru. Je vyloučeno, že by takového řešení odborník dosáhl pouze tím, že by zjednodušil zapojení podle D1 pomocí diskrétních součástek nahrazujících integrovaný obvod TSS721.

[16] Z výše uvedených důvodů stěžovatelka navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení, případně aby současně zrušil též rozhodnutí správního orgánu.

[17] Žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.

[18] To, že městský soud odkázal na rozhodnutí žalovaného, s nímž se ztotožnil, nezpůsobuje nepřezkoumatelnost. Pokud jde o námitky týkající se namítaných dokumentů, městský soud se vyjádřil k časové relevanci dokumentů D1 až D4 v bodě 94 napadeného rozsudku. Stejně jako žalovaný měl za prokázané, že byly zveřejněny před datem podání přihlášky napadeného užitného vzoru. Žalovaný dále poukazuje na to, že stěžovatelce zaslal úředně ověřený překlad relevantních pasáží dokumentu D1. Stěžovatelka ve vyjádření k návrhu proti tomu, že dokumenty D2 a D3 jsou v anglickém jazyce a že má k dispozici

pouze překlad relevantních pasáží dokumentu D1, nic nenamítla. Nenamítla ani, že by dokumenty byly neúplné.

[19] Žalobní bod, že se žalovaný nevázal návrhem na výmaz, stěžovatelka neuplatnila. Žalovaný navíc toto tvrzení odmítá, neboť při posuzování přesahu rámce pouhé odborné dovednosti posuzoval dokumenty předložené osobou zúčastněnou na řízení v návrhu na výmaz a nedopustil se rozšíření výmazové argumentace.

[20] Žalovaný nesouhlasí ani s tvrzením stěžovatelky, že neposuzoval, zda jsou v namítaných dokumentech uvedeny znaky spojené s kódováním. K tomu odkazuje na str. 20 až 24 prvostupňového rozhodnutí, v nichž se těmito znaky zabýval. Vypořádal se i s námitkami týkajícími se „novosti“, a to na str. 17 až 19 napadeného rozhodnutí. Městský soud postupoval v souladu s judikaturou, pokud odkázal na jeho odůvodnění, s nímž se ztotožnil.

[21] Pokud jde o fiktivní znaky „přijímací blok“ a „vysílací blok“, žalovaný definoval komponenty v dokumentech D1, D4 a jediném nároku na ochranu v napadeném užitném vzoru se shodnou funkcí těchto bloků. „Přijímací blok“ v dokumentu D1 zahrnuje komparátor TC3, v dokumentu D4 *receiver* a v napadeném užitném vzoru vazební impedanci a časově klíčovaný impulzní detektor. Ve všech případech jde o komponenty pro snímání hodnoty napětí mezi vodiči sběrnice a předání odpovídajícího binárního signálu na vstup procesoru. „Vysílací blok“ v dokumentu D1 zahrnuje řízený proudový zdroj CS3, v dokumentu D4 řízený proudový zdroj a v napadeném užitném vzoru budicí impedanci a spínací prvek modulátoru, tj. ve všech třech případech jde o komponenty pro šíření datových impulsů z výstupu procesoru do systému po sběrnici.

[22] Žalovaný dospěl k závěru, že předmětné technické řešení nelze pokládat za tvůrčí, protože kombinace prvků posuzovaného technického řešení byla vytvořena ze znaků známých z namítaného stavu techniky a z jejich ekvivalentů. Náhrada některého prvku známého řešení jiným ekvivalentním prvkem se nepokládá za tvůrčí řešení, neboť je založena na využití běžných znalostí každého technika. Žádné ustanovení zákona o užitných vzorech nevylučuje použití teorie ekvivalentů pro posouzení otázky, zda řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný postupoval správně, když posuzoval, zda se v případě znaků i), j) a k) jedná o ekvivalenty prvků známých z dokumentu D1. Uvádí, že v jediném nároku na ochranu napadeného užitného vzoru je vymezena toliko bloková struktura, která byla identifikována v namítaných dokumentech D1 a D4. Řešení systému pro přenos dat podle dokumentu D1 je pro odborníka přímým návodem pro řešení definované v jediném nároku napadeného užitného vzoru. To, co řešení vzájemně odlišuje, je konkrétní zapojení elektronických obvodů mezi procesorem a sběrnici a s tím související finanční náklady, a dále programové vybavení procesoru, aby bylo docíleno požadovaného časového průběhu datového signálu přenášeného po sběrnici. Zapojení elektronických obvodů jednotlivých bloků účastnických stanic, kódování dat a přenosový protokol nejsou předmětem ochrany podle napadeného užitného vzoru. Ze zjištění žalovaného, že hardwarové prostředky komunikačního systému podle napadeného užitného vzoru vymezené v jediném nároku na ochranu jsou pro odborníka identifikovatelné ve stavu techniky dokumentovaném dokumenty D1 a D4, vyplývá, že odlišnost spočívá ve způsobu kódování dat (odlišném časovém průběhu signálu), který však není předmětem nároku na ochranu. K posouzení, zda

pokračování

technické řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, žalovaný dále odkazuje na technickou argumentaci a rozbor znaků nároku na str. 22 až 30 napadeného rozhodnutí a str. 25 až 39 prvostupňového rozhodnutí.

[23] Žalovaný má za to, že kritéria odborného posouzení a odborníka ve svých rozhodnutích vymezil, a to obecně i ve vazbě na konkrétní znaky jediného nároku na ochranu. Odborníkem v dané oblasti techniky by měl být zkušený praktik, který má průměrné obecné znalosti a schopnosti a má všeobecný přehled v odpovídajícím oboru v určité době. Odborník znalý namítaných dokumentů D1 a D4 by při znalosti technického problému spojeného se značným snížením nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat podle dokumentu D1 byl motivován k vytvoření systému s novým levnějším zapojením, tedy by se snažil nahradit specializovaný obvod TSS721 jednodušším a levnějším zapojením. Předseda žalovaného ke kritériu odborné technické dovednosti uvedl, že při jeho hodnocení je možné uplatnění více informačních pramenů. Průměrný odborník mohl kombinací znaků z nich známých bez přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti dospět k vytvoření technického řešení podle jediného nároku na ochranu napadeného užitého vzoru. Kombinaci znaků, jimiž je definován systém pro elektronický přenos dat v jediném nároku na ochranu napadeného užitého vzoru, lze na základě znalosti dokumentů D1 a D4 dovodit. Technické řešení definované v jediném nároku na ochranu napadeného užitého vzoru tak nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti.

[24] Osoba zúčastněná na řízení též navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

[25] Uvádí, že městský soud se v napadeném rozsudku s odkazem na přílehlavou judikaturu vypořádal s otázkou tvrzené nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného v obou stupních v bodech 66 až 77 napadeného rozsudku. Osoba zúčastněná na řízení souhlasí s městským soudem, že rozhodnutí žalovaného v obou stupních byla srozumitelná, věcně podložená a konzistentní. Skutečnost, že stěžovatelka s jejich závěry nesouhlasí, nepředstavuje důvod nepřezkoumatelnosti. Za přehledný, jasný a srozumitelný považuje osoba zúčastněná na řízení i napadený rozsudek.

[26] Má za to, že městský soud se podrobně zabýval všemi výtkami stěžovatelky vztahujícími se k dokumentům předloženým ve výmazovém řízení a zevrubně pod body 92 až 98 napadeného rozsudku rozvedl, proč je považoval za liché.

[27] K námitce nepřezkoumatelnosti osoba zúčastněná na řízení poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2022, č. j. 7 As 223/2020-51, podle něhož „za nepřezkoumatelné nelze považovat rozhodnutí, kdy se předseda ÚOHS zabýval všemi relevantními námitkami uvedenými v rozkladu, byť nevypořádal nutně každé dílčí tvrzení zvlášť, ale v kontextu daného rozhodnutí. Skutečnost, že se žalovaný či jeho předseda některými námitkami zabývá pouze stručně nebo je vypořádá v kontextu celého rozhodnutí, tedy nezpůsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí.“ Zdůrazňuje, že správní orgány ani soudy nemají povinnost vypořádat se s každou dílčí námitkou, pokud proti tvrzení účastníka řízení postaví právní názor, v jehož konkurenci námitky jako celek neobstojí.

[28] Žalovaný i městský soud se k námitkám uplatněným stěžovatelkou v žalobě, které se shodovaly s rozkladovými námitkami, vyjádřili. Městský soud uvedl, že námitky

v žalobních bodech IV až VII (odpovídající bodům VI a VIII až X žaloby), které se shodují s námitkami pod body III až VI kasační stížnosti, byly uplatněny již v rozkladovém řízení a že jejich vypořádání považuje za věcně správné, zákonné a vyčerpávající. Z judikatury, na kterou odkázal městský soud, vyplývá, že není smyslem soudního přezkumu stále dokola podrobně opakovat již jednou vyřčené.

[29] Osoba zúčastněná na řízení uvádí, že esenciální náležitostí přihlášky užitného vzoru je vlastní detailní popis technického řešení a formulace nároků na ochranu. Z prvostupňového i napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný vycházel především z dokumentace užitného vzoru a až druhotně z vyjádření stěžovatelky tam, kde byly podlohy nejasné. V obsahu nároku na ochranu napadeného užitného vzoru byla vymezena toliko bloková struktura, která byla identifikována v namítaných dokumentech D1 a D4. Pokud bylo cílem stěžovatelky dosáhnout ochrany předmětného zapojení, respektive kódování dat, nepromítla to do jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru.

[30] Námitkami stěžovatelky ohledně „novosti“ se podrobně zabýval žalovaný na str. 17 až 20 napadeného rozhodnutí, kde se zabýval otázkou napáječe i možných použití sběrnice M-Bus. Stěžovatelka v odůvodnění rozkladu sama připustila, že v dokumentu D1 jsou uvedena další možná použití sběrnice M-Bus. Osoba zúčastněná na řízení odmítá tvrzení stěžovatelky o nepřípustném zobecnění. Tzv. fiktivní znaky byly definovány pro usnadnění orientace v textu prvostupňového rozhodnutí. Vzhledem k zevrubnému vyjádření žalovaného k důvodům užití tzv. fiktivních znaků a jejich obsahu považuje osoba zúčastněná na řízení z hlediska zásady procesní ekonomie za logickou úvahu městského soudu v bodu 105 napadeného rozsudku, v němž se s odůvodněním napadeného rozhodnutí ztotožnil.

[31] Pokud jde o posouzení technického řešení, osoba zúčastněná na řízení poukazuje na to, že se jedná o opakovaně vznesenou námitku. Její vypořádání žalovaným bylo logické, srozumitelné a konzistentní. Ztotožňuje se proto se závěry městského soudu v bodech 105 až 107 napadeného rozsudku. Dále cituje rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 4. 11. 2002, č. j. PUV 1998-8227, podle nějž *„pro posouzení, zda předmětné technické řešení vzhledem ke známému stavu techniky a vzhledem ke znalostem odborníka z dané oblasti techniky přesahuje rámec jeho pouhé odborné dovednosti, není rozhodující, mohl-li odborník ze stavu techniky odvodit všechny účinky, které předmětné řešení poskytuje, ale to, zda mohl odborník ve známém stavu techniky najít dostatečné vodítko pro to, aby toto řešení použil. Za zřejmé se přitom považuje vše, co nepřekračuje rámec profesionálních schopností odborníka v dané oblasti techniky. Při hodnocení kritéria odborné dovednosti je možné uplatnění více informačních pramenů s tím, že obsah těchto namítaných dokumentů může být kombinován. Průměrný odborník tak mohl kombinací znaků namítaných dokumentů bez přesáhnutí pouhé odborné dovednosti dospět k vytvoření technického řešení podle užitného vzoru.“* Zdůrazňuje, že v obsahu nároku na ochranu napadeného užitného vzoru byla vymezena toliko bloková struktura, nikoli zapojení elektronických obvodů jednotlivých bloků účastnických stanic a kódování dat. I námitku definice odborníka uplatnila stěžovatelka opakovaně a žalovaný se s ní vypořádal na stranách 26 až 32 prvostupňového rozhodnutí a na stranách 26 a 27 napadeného rozhodnutí a městský soud se jí zabýval v bodu 108 napadeného rozsudku. Osoba zúčastněná na řízení spatřuje disproporci v argumentaci stěžovatelky, kdy na jednu stranu činí z odborníka *de facto* „montéra“, na druhou stranu zveličuje složitost svého řešení,

pokračování

kterým je pouze bloková struktura. Za odborníka v dané oblasti by měl být považován zkušený praktik, který má průměrné znalosti a schopnosti a disponuje všeobecným přehledem v odpovídajícím oboru v určité době. Ten nepochybně musí mít určitou úroveň znalostí a zkušeností s posuzovanou technickou problematikou. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka uplatňovala opakovaně shodné námitky, městský soud je vypořádal v souladu se zásadou procesní ekonomie stručně. Je zjevné, že argumentaci žalovaného považoval za logickou a konzistentní a neshledal relevantní důvod se od ní odchýlit, s čím se osoba zúčastněná na řízení ztotožňuje.

IV.

[32] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[33] Kasační stížnost je důvodná.

[34] Podle § 1 zákona o užitných vzorech se užitnými vzory chrání technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

[35] Podle § 4 odst. 1 zákona o užitných vzorech je technické řešení nové, není-li součástí stavu techniky. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.

[36] Při zápisu užitného vzoru se nezkoumá, zda je technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech. Na návrh kohokoli však Úřad průmyslového vlastnictví vymaže užitný vzor, který takovou způsobilost postrádá (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech]. Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny (§ 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech).

[37] Posouzení, zda je užitný vzor nový a zda přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, je otázkou právní a vychází ze skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Klíčovou otázkou přitom je porovnání nároků podle podané přihlášky s namítanými dokumenty. Skutkový i právní závěr správního orgánu správní soud přezkoumává v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu. V mezích žalobních bodů soud hodnotí též správnost a úplnost skutkových zjištění. Vyjde-li najevo potřeba posouzení odborných otázek, může soud vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014-50, jehož závěry, byť se týkaly patentů, lze vztáhnout i na užitné vzory, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, č. j. 6 As 244/2017-48).

[38] Nejvyšší správní soud předně posuzoval námitky nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku a napadeného rozhodnutí (§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.), neboť jen u přezkoumatelného rozhodnutí lze zpravidla vážit další kasační námitky (viz například

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004-105, č. 617/2005 Sb. NSS). Úsudek o přezkoumatelnosti si ostatně musí Nejvyšší správní soud učinit i bez uplatněné námitky (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).

[39] Podle ustálené judikatury jsou nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů zejména taková rozhodnutí, u nichž není z odůvodnění zřejmé, jakými úvahami se soud či správní orgán řídil při hodnocení skutkových i právních otázek a jakým způsobem se vyrovnal s námitkami účastníků řízení a proč považuje námitky účastníka za liché, mylné nebo vyvrácené (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003-52, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004-73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004-74, či ze dne 8. 12. 2009, č. j. 8 Afs 73/2007-111). Povinnost posoudit všechny námitky neznamena, že by správní soud či správní orgán musel reagovat na každou dílčí argumentaci a tu obsáhle vyvrátit, musí se však vypořádat s obsahem a smyslem uplatněné argumentace. Podstatné je, aby se věnoval všem stěžejním námitkám žalobce (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2014, č. j. 7 Afs 85/2013-33). Současně platí, že zrušení rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno těm nejzávažnějším vadám rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost nelze rozhodnutí meritorně přezkoumat (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2019, č. j. 8 Afs 267/2017-38).

[40] Nepřezkoumatelnost rozhodnutí nezpůsobuje samo o sobě to, že se krajský (městský) soud ztotožní se závěry a úvahami žalovaného správního orgánu či na ně v některých částech odkáže. To ovšem platí jen za předpokladu, že je napadené správní rozhodnutí řádně odůvodněno, je z něho zřejmé, proč žalovaný nepovažoval právní argumentaci účastníka řízení za důvodnou a proč jeho námitky považoval za liché, mylné nebo vyvrácené.

[41] Přezkoumá-li krajský (městský) soud správní rozhodnutí, které pro chybějící odůvodnění není přezkoumání vůbec způsobilé, zatíží dle ustálené judikatury nepřezkoumatelností i svůj vlastní rozsudek (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2007, č. j. 5 Afs 115/2006-91, či ze dne 30. 11. 2023, č. j. 8 As 137/2022-67, bod 27).

[42] Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelkou, že žalovaný ani jeho předseda přes její námitky dostatečně jasné nevymezili obsah a rozsah pojmu „rámec pouhé odborné dovednosti“.

[43] Užitečný vzor je stejně jako vynález (chráněný patentem) výsledkem technické tvůrčí činnosti. Na invenční úroveň (míru či rozsah tvůrčí činnosti) u užitných vzorů však nelze klást stejné požadavky jako u patentů, neboť požadavky na úroveň překračující rámec pouhé odborné dovednosti u užitných vzorů (§ 1 zákona o užitných vzorech) jsou ve srovnání s hodnocením vynálezecké činnosti u patentů nižší (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2023, č. j. 6 As 217/2021-126, bod 23, či ze dne 26. 1. 2024, č. j. 10 As 176/2022-39, bod 14). V uvedeném rozsudku č. j. 6 As 217/2021-126 Nejvyšší správní soud například souhlasil s tím, že rámec pouhé odborné dovednosti nepřesahuje rutinní práce průměrného odborníka v konkrétním oboru obeznámeného s aktuálním stavem techniky postrádající tvůrčí potenciál (body 17 a 19). Pouhou odbornou dovednost

pokračování

nelze ztotožnit s pojmem profesionální schopnosti odborníka v dané oblasti techniky, neboť požadavek na překročení rámce profesionálních schopností odborníka v daném oboru je přísnější než zákonem stanovený požadavek na překročení rámce pouhé odborné dovednosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2011-100).

[44] Správní orgán, který rozhoduje o výmazu užitého vzoru, musí předně vymezit neurčitý právní pojem „přesahující rámec pouhé odborné dovednosti“, který poté poměří s konkrétním skutkovým stavem v dané věci a rozhodne, zda je skutkový stav pod něj podřaditelný. Smyslem povinnosti neurčitý právní pojem vymezit je dostatečně vysvětlit jeho obsah a rozsah pro potřeby konkrétního posuzovaného případu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 217/2021-126, body 13 až 15 a v něm odkazovanou judikaturu). Správní soud poté posuzuje, zda obsah a význam, které správní orgán pojmu přiřadil, jsou v souladu s pravidly logického uvažování, nepředstavují porušení právního předpisu a jsou řádně odůvodněné (rozsudek č. j. 4 As 12/2011-100). Pokud správní orgán náležitě nevymezí neurčité právní pojmy, které jsou pro jeho rozhodování klíčové, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. Správní soudy nemohou nedostatek patřičného vymezení neurčitého právního pojmu nahrazovat vlastní úvahou (rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 217/2021-126, body 13 až 15, a č. j. 10 As 176/2022-39, body 15 a 16). Je třeba též připomenout, že odůvodnění rozhodnutí žalovaného je určeno zejména účastníkům a případně též správními soudům, které budou rozhodnutí žalovaného v případě podání žaloby přezkoumávat. Je proto nezbytné, aby alespoň v hrubých rysech i účastníkům a správními soudům bylo zřejmé, proč řešení dle užitého vzoru nepřesahuje rámec „pouhé odborné dovednosti“, což bude zpravidla možné tím, že správní orgány přiblíží, jaké znalosti a dovednosti má mít průměrný odborník v konkrétním oboru, od něhož se tento rámec odvíjí (přiměřeně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2015, č. j. 9 As 12/2014-86, body 48 a 51).

[45] Žalovaný vystavěl prvostupňové rozhodnutí tak, že popsal kroky, jimiž bylo možné dle jeho názoru z dokumentů D1 a D4 dovodit řešení dle nároku v užitém vzoru, s tím, že odborníkovi měly být „při nahrazování specializovaného obvodu TSS721 jednodušším a levnějším zapojením“ tyto kroky zřejmé, s čímž se předseda žalovaného ztotožnil. Za zřejmé se přitom dle předsedy žalovaného považuje vše, co nepřesahuje rámec „pouhé odborné dovednosti odborníka v dané oblasti techniky“ (str. 38), „průměrných schopností odborníka v dané oblasti techniky“ (str. 26), respektive „profesionálních schopností průměrného odborníka v dané oblasti techniky“ (str. 28). Dále předseda žalovaného doplnil, že „odborník v dané oblasti techniky (což by měl být zkušený praktik, který má průměrné obecné znalosti a schopnosti a má všeobecný přehled v odpovídajícím oboru v určité době) znalý namítaných dokumentů D1 a D4, by při znalosti technického problému spojeného se značným snížením nákladů na technické prostředky v elektronickém systému pro přenos dat podle namítaného dokumentu D1 byl motivován k vytvoření systému s novým levnějším zapojením. Tím je míněno, že by se snažil nahradit specializovaný obvod TSS721 jednodušším a levnějším zapojením.“ Pokud jde o vymezení kritéria „pouhé odborné dovednosti“ předseda žalovaného konstatoval, že při jeho hodnocení „je možné uplatnění více informačních pramenů s tím, že obsah těchto namítaných dokumentů může být také kombinován. Průměrný odborník tak mohl kombinací znaků známých z namítaných dokumentů bez přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti dospět k vytvoření technického řešení podle jediného nároku na ochranu napadeného užitého vzoru.“

Dále předseda žalovaného pouze opakoval, že pro posouzení, zda technické řešení vyplývá ze stavu techniky doloženého namítaným dokumentem zřejmým způsobem, „*není rozhodující, zda mohl odborník z tohoto stavu techniky odvodit všechny znaky, které předmětné technické řešení zahrnuje, ale to, zda mohl odborník ve známém stavu techniky najít dostatečné vodítko pro to, aby je k vytvoření technického řešení použil.*“

[46] Z napadeného rozhodnutí není dostatečně zřejmé, jaký obsah a význam neurčitěmu právnímu pojmu „*přesah rámce pouhé odborné dovednosti*“ přesně žalovaný a jeho předseda přikládali. Neurčitý právní pojem nelze vymezit popisem úvah, které bylo dle žalovaného v konkrétním případě nutné učinit. Ve vztahu k vymezení rámce „*pouhé odborné dovednosti*“ z napadeného rozhodnutí v podstatě toliko vyplývá, že není nutně překročen tím, že odborník, zkušený praktik, který má průměrné obecné znalosti a schopnosti a všeobecný přehled v odpovídajícím oboru v určité době, kombinuje obsah více dokumentů (v tomto případě D1 a D4). Není zde však blíže vymezeno, jakými znalostmi a schopnostmi by měl v tomto případě odborník, k němuž je rámec pouhé odborné dovednosti vztahován, v konkrétním oboru disponovat, a co představuje úroveň pouhé odborné dovednosti průměrného odborníka, aby bylo možné přezkoumat, zda žalovaným popsáný postup vyžadující řadu dílčích úvah rámec tohoto pojmu přesahuje, či nikoli. Stěžovatelka přitom mimo jiné argumentovala, že dokumenty D1 a D4 neposkytovaly vodítko k tomu, aby mohl odborník dospět k řešení podle napadeného užitného vzoru na základě úvahy nepřesahující rámec běžné (rutinní) inženýrské práce. Je třeba připomenout, že za náležité objasnění neurčitěho právního pojmu „*pouhé odborné dovednosti*“ nelze považovat přiřazení jiného neurčitěho pojmu, tím spíše různých neurčitých pojmů, u nichž není ani patrné, zda je předseda žalovaného vnímal jako synonyma („*rámec průměrných schopností odborníka*“, „*rámec profesionálních schopností průměrného odborníka*“) a jejichž obsah blíže nevymezil. Z judikatury zdejšího soudu, která musí být žalovanému známa, vyplývá, že za náležité objasnění pojmu „*pouhá odborná dovednost*“ nelze považovat přiřazení neurčitěho pojmu „*profesionální schopnosti odborníka v dané oblasti techniky*“, které navíc představuje přísnější kritérium, než odpovídá požadavku na překročení rámce pouhé odborné dovednosti kladenému na užitné vzory. I vzhledem k mnohosti znaků nároku, které nebyly výslovně obsaženy v namítaných dokumentech, a množství kroků a dílčích úvah, které muselo vytvoření řešení dle užitného vzoru předcházet, bylo nutné, aby předseda žalovaného jasně vyložil obsah pojmu „*pouhé odborné dovednosti*“, ozřejmil, v čem se přesně řešení dle jednotlivých dokumentů liší, přesvědčivě, a to i pro soud, který není odborníkem v oblasti systémů elektronického přenosu dat, se vypořádal se všemi odbornými námitkami žalobkyně, v nichž argumentovala, proč nebylo možné řešení dle užitného vzoru jako celek ani jednotlivé jeho znaky z namítaných dokumentů dovodit tak, jak učinil žalovaný, a logicky a srozumitelně vysvětlil, zda řešení dle užitného vzoru bylo možné z dokumentů D1 a D4 dovodit úvahou, která přes nižší míru inovativnosti vyžadovanou pro užitné vzory oproti patentům z takto vymezeného rámce nevybočila. Této povinnosti však předseda žalovaného nedostál.

[47] Nejvyšší správní soud současně považuje za podstatné, že úvahy žalovaného a jeho předsedy se v zásadě odvíjely od předpokladu, že odborník měl k řešení dle užitného vzoru dospět při řešení problému, jak nahradit specializovaný obvod TSS721 ve sběrnici M-Bus jednodušším a levnějším zapojením. Předseda žalovaného se však náležitě nevypořádal s námitkami stěžovatelky, že tímto postupem nebylo možné k řešení dle užitného vzoru

pokračování

dospět. Předseda žalovaného zejména neozřejmil, proč považoval za lichou její argumentaci, že pouhým nahrazením integrovaného obvodu TSS721 by nebylo možné dosáhnout řešení chráněného napadeným užitným vzorem, ale stejného, avšak robustnějšího zapojení stanice *slave* jako v případě sběrnice M-Bus dle dokumentu D1, které by tak fungovalo odlišně oproti řešení (zapojení) dle napadeného užitného vzoru. Poukazovala přitom na to, že řešení (zapojení) dle užitného vzoru dané právě kombinací jednotlivých znaků odlišně oproti řešením známým z dokumentů D1 a D4 umožňuje přenos dat s kódováním v časově ohraničených kódovaných datových impulsích, je *schopno* vysílat a přijímat časově ohraničené kódované datové impulsy konstantní délky asymetricky modulované do stejnosměrného napájecího vedení, byť samotný způsob tohoto kódování nebyl předmětem nároku na ochranu (ale je v kompetenci programů implementovaných v procesorech), umožňuje vytvořit (shodně zapojené) stanice *master* a *slave* jednoduššími obvody, je vhodný pro zapojení systémů s volnou topologií a má díky tomu odlišné (širší) využití. Současně se přezkoumatelným způsobem nevypořádal se všemi námitkami, jimiž stěžovatelka brojila proti posouzení jednotlivých znaků nároku z hlediska novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti a závěru žalovaného, že určité skutečnosti měly být zřejmé z dokumentů D1 a D4.

[48] Pokud jde o odlišné zamýšlené využití řešení dle užitného vzoru a sběrnice M-Bus, stěžovatelka namítla, že v dokumentu D1 (dokumentaci sběrnice M-Bus) není obsažen znak b) nároku dle užitného vzoru, tj. že jde o systém přenosu dat „*zejména v oblasti automatizace budov a průmyslové automatizace*“, poukazujíc na to, že sběrnice M-Bus byla navržena, je využívána a v dokumentu D1 popsána pouze k odečtům měřičů, obecná zmínka o možnostech systémů LAN v dokumentu D1 nesouvisela se sběrnici M-Bus, zmínka na s. 3 dokumentu pouze předjímá teoretickou možnost aplikace v jiných systémech, přičemž v praxi jsou někdy řídicí systémy budov doplňovány externími opakovači pro sběrnici M-Bus, aby mohly získávat informace z měřičů, není však známa žádná aplikace systému M-Bus pro ovládání akčních členů, respektive jiné použití než sběr dat z měřičů. Upozorňovala, že oproti řešení M-Bus určeného pro zapojení v linii (BUS), které je vhodné a nákladově efektivní u síťových měřičů spotřeby, je řešení podle napadeného užitného vzoru určeno pro zapojení systémů s volnou topologií, jehož výhodou je oproti systému s liniovou topologií značná úspora za kabeláž zejména v podmínkách automatizace budov. Předseda žalovaného v rozhodnutí o rozkladu pouze konstatoval, že se ztotožňuje s prvostupňovým rozhodnutím, že „*sběrnice M-Bus byla zamýšlena pro domovní elektronické systémy nejen pro odečet naměřených hodnot, ale také pro systémy zabezpečení a automatizace budov*“, a uzavřel, že vzhledem k tomu, že znak b) „*zejména v oblasti automatizace budov a průmyslové automatizace*“ je uvozen slovem „*zejména*“, není využití užitného vzoru omezeno na automatizaci budov a průmyslovou automatizaci a že „*použití systému podle jediného nároku na ochranu napadeného užitného vzoru v mnohem širším měřítku, tedy i pro odečet naměřených hodnot není, v něm uvedeným znakem b), vyloučeno.*“ Na námitky stěžovatelky, že použití systému dle užitného vzoru je díky jeho odlišnému řešení širší, tím ovšem neodpověděl, její argumentaci naopak otočil. Rovněž tím nevypořádal námitku, že pouhým nahrazením TSS721 by nebylo možné dospět k řešení (zapojení) dle užitného vzoru, které je díky poukazovaným odlišnostem určeno pro odlišné využití. Podobně předseda žalovaného dostatečně přesvědčivě nevypořádal ani argument stěžovatelky ohledně využití užitného vzoru ve volné topologii oproti lineární topologii M-Bus. To, že dle nároku na ochranu zahrnuje systém alespoň jednu napájecí a komunikační dvoudrátovou sběrnici

a sběrnice M-Bus i AS-I jsou dvoudrátové napájecí a komunikační sběrnice, neposkytuje odpověď na argumentaci stěžovatelky, že oproti řešení M-Bus jde o systém vhodný pro komunikační systémy s volnou topologií, který není omezen na zapojení v linii. Předseda žalovaného se nevyjádřil ani k podstatě rozkladové námitky, že prvostupňové rozhodnutí pomíjí část znaku e) týkajícího se *existence* kódování ve srovnávaném dokumentu D1 především na straně účastnické stanice *slave*. Předseda žalovaného se vyjádřil pouze k tomu, zda je předmětem užitého vzoru způsob kódování, nikoli jeho existence jako součást předmětného znaku, a omezil se na zopakování závěru žalovaného, že kódování a dekódování nemá přímou technickou souvislost se strukturou systému, která je předmětem ochrany, proti němuž ovšem stěžovatelka v rozkladu brojila a který blíže neozřejmil. Argumentaci stěžovatelky, že napadený užitečný vzor je dle obsahu nároku „zapojením“, které je oproti jiným řešením schopno vysílat a přijímat časově ohraničené kódované datové impulzy konstantní délky asymetricky modulované do stejnosměrného napájecího vedení, a současně umožňuje jednoduššími obvody vytvořit stanice *master* i *slave*, přičemž úkolem odborníka bylo vytvoření takového zapojení, nelze považovat za přesvědčivě vypořádanou ani konstatováním, že „*pokud by majitel považoval své technické řešení ke dni podání přihlášky užitého vzoru za zapojení, jistě by toto své řešení takto nazval*“.

[49] Současně lze stěžovatelce přisvědčit, že nebyly řádně vypořádány všechny její rozkladové námitky ohledně posouzení jednotlivých znaků nároku uvedených pod písmeny i), j), k), v nichž namítla konkrétní nedostatky prvostupňového rozhodnutí, zejména s tím, že určité závěry o tom, co má plynout z dokumentu D1 a jakým postupem mohl odborník odvodit řešení dle užitého vzoru, jsou nepodložené, nepřezkoumatelné či věcně nesprávné. Nejvyšší správní soud stejně jako stěžovatelka nenachází v napadeném rozhodnutí srozumitelné vysvětlení, na základě jaké úvahy předseda žalovaného odmítl její argumentaci, že stabilizátor napětí nemůže plnit funkci impedančního oddělovače v napadeném řešení dle užitého vzoru. Dostatečně přesvědčivou odpověď neposkytuje strohé konstatování předsedy žalovaného, že předmětem jediného nároku nejsou komponenty obsažené v druhém impedančním oddělovači a že jeho funkcemi je zajistit konstantní napájení pro procesor a oddělit přenášený datový signál s tím, že v dokumentu D1 je pro tento účel v integrovaném obvodu TSS721 poskytnut stabilizátor napětí 3.3 V, ani odkaz na část odůvodnění prvostupňového rozhodnutí, proti které stěžovatelka v rozkladu brojila. Předseda žalovaného se srozumitelně nevypořádal ani s námitkami stěžovatelky, že v integrovaném obvodu TSS721, jehož zapojení bylo dle stěžovatelky vytvořeno k zajištění konverze protokolu RS232 na signály sběrnice M-Bus, nemůže být vřazena vazební impedance, že žalovaný dovozuje potřebu sériového odporu a vazební impedance z dokumentu D1 na základě chybných východisek, a totiž že vstupní impedance napěťového komparátoru může být nízká (ačkoli je vždy vysoká), a dokument D1 (integrovaný obvod TSS721) tak nemůže poskytovat vodičko pro vytvoření řešení podle užitého vzoru ani ve vztahu k tomuto znaku. Za dostatečnou reakci nepovažuje Nejvyšší správní soud konstatování, že podle vyjádření stěžovatelky je „časově kódovaný impulzní detektor“ tvořen jednoduchým komparátorem, vazební impedance je upřesněna pouze v popisu a protokol RS232 nebyl předmětem jediného nároku na ochranu napadeného užitého vzoru a ani nebyl namítán, a proto žalovaný nárok na ochranu napadeného užitého vzoru vzhledem k RS232 neposuzoval. Ani v tomto případě nepostačilo vypořádat konkrétní odborné námitky stěžovatelky obecným odkazem na závěry prvostupňového rozhodnutí, aniž by k němu předseda žalovaného připojil alespoň stručné vlastní vysvětlení, proč není

pokračování

argumentace stěžovatelky způsobila je zpochybnit. To platí i ve vztahu k argumentaci stěžovatelky týkající se znaku k), podle níž nelze znak budící impedance v sérii se spínacím prvkem modulátoru v obvodu TSS721 odvodit tak, jak učinil žalovaný. Za dostatečnou reakci nelze bez dalšího vysvětlení považovat ani konstatování, že vazební a budící impedance jsou upřesněny svými součástkami pouze v popise, a mohou být tedy vytvořené jakýmkoliv technicky vhodnými komponenty, které plní požadovaný účel. Nelze ovšem přisvědčit stěžovateli, že předseda žalovaného nevysvětlil, jak byly definovány „přijímací blok“ a „vysílací blok“ v jednotlivých řešeních a jakou měly plnit funkci. To předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí uvedl a současně zdůraznil, že tyto pojmy sloužily pouze k usnadnění orientace v textu rozhodnutí. Nesouhlas stěžovatelky s jeho odůvodněním již není otázkou přezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí.

[50] S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že městský soud věcně přezkoumal napadené rozhodnutí, které však nebylo pro nedostatečné odůvodnění přezkoumání způsobilé, a zatížil tak nepřezkoumatelností svůj vlastní rozsudek. Je tedy naplněn kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[51] Nejvyšší správní soud též souhlasí se stěžovatelkou, že městský soud některé žalobní námitky zcela pominul. Nezabýval se námitkou stěžovatelky, že závěry žalovaného při posouzení některých znaků nároku šly nad rámec návrhu osoby zúčastněné na řízení, kterou uplatnila v žalobě na straně 12 a ve vztahu k jednotlivým znakům e), i), j) a k) na stranách 7, 13, 14 a 15, ani námitkou, že o návrhu na výmaz užitého vzoru není možné rozhodovat na základě neúplných dokumentů. To rovněž způsobuje nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. Lze též přisvědčit stěžovateli, že v tomto případě nelze považovat za přezkoumatelné odůvodnění paušální odkaz městského soudu na rozhodnutí žalovaného a jeho předsedy. Ačkoli stěžovatelka uplatnila zčásti shodné námitky jako v rozkladu, nejednalo se o prosté zopakování rozkladové argumentace. Stěžovatelka v žalobě brojila proti nedostatečnému vypořádání konkrétních námitek uplatněných ve správním řízení a předestřela podrobnou argumentaci směřující proti posouzení technického řešení dle užitého vzoru z hlediska přesahu pouhé odborné dovednosti, včetně souvisejícího posouzení novosti ve vztahu k některým znakům. V takové situaci nebylo na místě její argumentaci vypořádat toliko obecným konstatováním, že předseda žalovaného se s rozkladovými námitkami detailně vypořádal, srozumitelně vyložil důvody, na nichž je rozhodnutí zbudováno, zabýval se posouzením uvedených otázek a městský soud považuje argumentaci žalovaného a jeho předsedy za logickou a konsistentní a neshledává důvod se od jejich závěrů odchýlit. Městský soud měl vysvětlit, kde se nachází odpovědi na jednotlivé námitky, a připojit alespoň stručné vlastní konkrétní hodnocení.

[52] Nejvyšší správní soud dodává, že bod 107 napadeného rozsudku neshledává „zcela zmatečným“, jak namítá stěžovatelka. Dle Nejvyššího správního soudu zde městský soud reagoval na námitku stěžovatelky, že žalovaný a jeho předseda při posouzení předmětu nároku vycházeli z jejího vyjádření ve výmazovém řízení, a nikoli ze spisu týkajícího se přihlášky. Městský soud poukázal na to, že žalovaný učinil závěr o tom, že impulzy konstantní délky nejsou součástí předmětu chráněného napadeným užitným vzorem, a že kódování a přenosový protokol nejsou předmětem ochrany podle napadeného užitého vzoru, na základě podloh užitého vzoru a obsahu jediného nároku, nikoli na základě jejího vyjádření. Lze však souhlasit se stěžovatelkou, že zde městský soud již nevysvětluje, proč

nepovažuje za důvodnou její argumentaci, že žalovaný při hodnocení jednotlivých znaků pomíjí *existenci* kódování a že její řešení, které se liší od řešení M-Bus a AS-I konkrétním zapojením, je oproti těmto řešením schopno vysílat a přijímat časově ohraničené kódované impulsy konstantní délky asymetricky modulované do stejnosměrného napájecího vedení, byť samotný způsob kódování je v kompetenci programů implementovaných v procesorech.

[53] Ke kasační námitce směřující proti vypořádání námitky stěžovatelky, že dokumenty, z nichž žalovaný vycházel, nebyly datované a nebylo prokázáno, že byly veřejnosti zpřístupněny před datem podání přihlášky užitého vzoru, Nejvyšší správní soud uvádí, že se mýlí s důvody napadeného rozsudku, a je tedy nepřipustná dle § 104 odst. 4 s. ř. s. Z napadeného rozsudku vyplývá, že městský soud založil svůj závěr o tom, že dokumenty D1 a D4, na nichž bylo založeno napadené rozhodnutí, byly zveřejněny přede dnem, od něhož stěžovatelce náleželo právo přednosti, na zjištěních plynoucích z obsahu správního spisu, nikoli na tom, že stěžovatelka ve správním řízení dokumenty z hlediska datace nezpochybnila. Městský soud z obsahu správního spisu zjistil, že dokument D1 je z internetu stažený soubor MBDOC48.pdf, u něhož je po rozkliknutí „Vlastností dokumentu“ zobrazen časový údaj o vytvoření a úpravě dokumentu obsahující shodné datum 26. 4. 2010, a že dokument D2 je vytištěným odkazem z „Internet Archive“ (<https://web.archive.org/web/20200612234151/http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.pdf>), který zaznamenal dne 12. 6. 2010 existenci souboru MBDOC48.pdf, tedy dokumentu D1, na stránce www.m-bus.com/files/MBDOC48.pdf. Na základě toho městský soud uzavřel, že zveřejnění dokumentu D1 přede dnem podání přihlášky napadeného užitého vzoru bylo prokázáno dokumentem D2, tedy nikoli ověřením datace dokumentu D1 žalovaným na internetu. Pokud jde o dokument D4, jeho datace dle městského soudu vyplývala z předložené publikace Prostředky průmyslové automatizace autorů doc. Ing. Františka Zezulky, CSc., Ing. Petra Fiedlera a Ing. Zdenka Bradáče, která je datovaná dnem 20. 11. 2002. Městský soud na základě uvedených zjištění konstatoval, že tyto namítané dokumenty představovaly důkaz o stavu techniky ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Poukaz na to, že stěžovatelka dataci ve správním řízení nezpochybnila, navazoval až na zjištění, že datace a zveřejnění dokumentů D1 a D4 dle městského soudu dostatečně vyplývalo z listin, jež byly součástí správního spisu. Citace usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014-60, č. 3239/2015 Sb. NSS, v napadeném rozsudku se pak zjevně vztahovala k námitce stěžovatelky, že žalovaný použil jako podklad dokumenty v anglickém jazyce, k čemuž stěžovatelka poukazovala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2011-100. Na tento odkaz reagoval městský soud citací usnesení rozšířeného senátu s tím, že jím byl odkazovaný rozsudek ve vztahu k požadavku na překlad překonán. Pokud stěžovatelka dále v kasační stížnosti namítá, že žalovaný v napadeném rozhodnutí sice uvedl, že dataci dokumentu D1 ověřil na internetu, avšak městský soud se nevypořádal s tím, že to nebylo zachyceno ve spise, je třeba zopakovat, že závěr městského soudu je založen na tom, že zveřejnění dokumentu D1 ke dni 12. 6. 2010 vyplývalo z dokumentu D2, a nikoli na tom, že tuto skutečnost žalovaný dále ověřil náhledem do webového archivu.

[54] Nejvyšší správní soud uzavírá, že vzhledem k nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí a napadeného rozsudku se nemohl nyní věcně zabývat námitkami směřujícími proti hodnocení naplnění podmínky přesahu pouhé odborné dovednosti.

pokračování

V.

[55] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto rozsudek městského soudu zrušil (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, a již v řízení před krajským soudem byly pro takový postup důvody, současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu může sám rozhodnout i o zrušení rozhodnutí správního orgánu (§ 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s.). S ohledem na zrušující důvody by městský soud v souladu s vysloveným závazným právním názorem s ohledem na charakter vytýkaných vad neměl jinou možnost než žalobou napadené rozhodnutí zrušit. Nejvyšší správní soud proto zrušil také napadené rozhodnutí. Podle § 110 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) a § 78 odst. 4 s. ř. s. pak vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 78 odst. 5 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud nepřistoupil ke zrušení prvostupňového rozhodnutí, neboť nedostatky jeho odůvodnění, zejména pokud jde o vymezení obsahu pojmu pouhé odborné dovednosti, může případně zhojit předseda žalovaného. V dalším řízení tedy předseda žalovaného jasně vymezí obsah pojmu „pouhé odborné dovednosti“, řádně vypořádá námitky stěžovatelky a v návaznosti na to učiní přezkoumatelně a logicky odůvodněnou odbornou úvahu, zda (při respektování rozsahu návrhu) přesahuje řešení dle užitného vzoru rámec pouhé odborné dovednosti. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že nyní nijak nepředjímá, zdali je dán důvod pro výmaz užitného vzoru na základě návrhu osoby zúčastněné na řízení.

[56] V případě, že Nejvyšší správní soud ruší rozsudek krajského (městského) soudu a současně i rozhodnutí správního orgánu dle § 110 odst. 2 s. ř. s., je povinen rozhodnout kromě nákladů řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení, které předcházelo zrušenému rozhodnutí městského soudu (§ 110 odst. 3 věta druhá s. ř. s.). Při rozhodování o náhradě nákladů řízení vychází soudní řád správní z celkového úspěchu ve věci (§ 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Stěžovatelka tak má právo na náhradu nákladů v plné výši, neboť ve věci měla úspěch.

[57] Účelně vynaložené náklady řízení o žalobě tvoří zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč, odměna advokáta za pět úkonů právní služby spočívající v přípravě a převzetí zastoupení, sepsání žaloby a repliky k vyjádření osoby zúčastněné na řízení a účasti na dvou jednáních soudu dne 23. 9. 2022 a (§ 11 odst. 1 písm. a), d) a g) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)], tedy 5 x 3 100 Kč (§ 7 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu], a paušální částka ve výši 300 Kč za každý úkon právní služby (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu), tedy 5 x 300 Kč. Zástupci stěžovatelky tak náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 17 000 Kč. Jelikož zástupce stěžovatelky je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tato částka o 21% sazbu této daně, tj. o 3 570 Kč. Náklady řízení před krajským soudem tedy celkem představovaly 23 570 Kč.

[58] Náklady řízení o kasační stížnosti tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, odměna advokáta za jeden úkon právní služby spočívající v sepsání kasační stížnosti (§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu] ve výši 3 100 Kč (§ 7 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu] a paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Zástupci stěžovatelky tak za řízení o kasační stížnosti náleží odměna

a náhrada hotových výdajů ve výši celkem 3 400 Kč, která se zvyšuje o 21% sazbu daně z přidané hodnoty, tedy o 714 Kč. Náklady řízení před NSS tedy celkem představovaly 9 114 Kč.

[59] Žalovaný je tedy povinen stěžovatelce zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 32 684 Kč, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce Mgr. Tomáše Bejčka, advokáta (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

[60] Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí v řízení nebyla uložena žádná povinnost (§ 60 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

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

V Brně dne 26. června 2024

David Hipšr
předseda senátu