



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobců: **a) Ing. M. S., b) J. S.**, oba zastoupeni advokátem JUDr. Radimem Charvátém, LL.M., Ph.D., Koliště 13, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **BRENS EUROPE, a.s.**, Barákova 28, Plzeň, zastoupena patentovým zástupcem Ing. Dobroslavem Musilem, Zábrdovická 11, Brno, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 8. 2021, čj. PUV 1996-5975/D21000733/2021/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2023, čj. 9 A 113/2021-66,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2023, čj. 9 A 113/2021-66, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

1. Vymezení věci

[1] Dne 12. 11. 1996 přihlásili žalobci CZ **užitný vzor „Základní kolejového roštu“** č. 5516, u něhož byla prodloužena platnost zápisu do 12. 11. 2006. V „*podstatě technického řešení*“ je vysvětleno, že cílem je nalézt optimální poměry mezi jednotlivými prvky základní kolejového roštu, aby se zejména „*podstatně redukoval počet typů vnitřních a vnějších nosníků jen s ohledem na vybrané typy kolejnic, bez zvláštního ohledu na poměr jejich úklonů, při účelném zachování ověřené známé tloušťky vnějších a vnitřních základňových desek a [...] elastických podložek, případně i jiných pevných vložek, vkládaných mezi vnitřní a vnější nosníky a spodní plochy základňových desek*“. V soustavě vnitřních základňových desek je „*vertikální hodnota X úrovně patek vnitřních nosníků vzhledem ke spodní ploše vnitřních základňových desek upravena v závislosti na poměru tloušťky L1 vnitřních základňových desek, vzdálenosti A1 referenčního bodu B kolejnic od horní plochy vnitřních základňových desek a průměrné výšce V1 příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech, aby [platil konkrétní poměr, viz nárok 1].* V soustavách vnějších základňových desek je „*vertikální hodnota Y úrovně patek vnějších nosníků vzhledem ke spodní ploše vnějších základňových desek upravena v závislosti na poměru tloušťky L2 vnějších základňových desek, vzdálenosti A2 referenčního bodu B kolejnic od horní*

plochy vnějších záďlažbových desek a průměrné výšce V2 příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech, aby [platil konkrétní poměr, viz nárok 1]“. Při znalosti těchto vztahů v uspořádání záďlažby kolejového roštu se dále jeví výhodné pro některé modifikace, jestliže „v soustavách vnitřních a vnějších záďlažbových desek, shodné nebo alespoň přibližně shodné tloušťky (L1, L2), v závislosti na velikosti vzdálenosti (V1, V2) mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní pat kolejnic, jsou na nosnících uspořádány libovolně zaměnitelné vložky a elastické podložky, jejichž vzájemná kombinace vrstev tvoří od spodní úrovně hran pat kolejnic doplňkovou rozdílnou hodnotu (X, Y) pro vyrovnání požadovaného přesahu A1, A2 úrovně horních pojížděných ploch záďlažbových desek vzhledem k referenčnímu bodu (B) libovolných kolejnic libovolného náklonu“.

[2] Dále je uvedeno, že další výhody a účinky technického řešení jsou patrný z připojených výkresů. Užiténý vzor obsahuje též „příklady provedení technického řešení“.

[3] V užiténém vzoru jsou popsány čtyři nároky na ochranu.

Nárok 1 je popsán takto: „Záďlažba kolejového roštu, [...] v y z n a č u j í c í s e t í m , že v první soustavě vnitřních záďlažbových desek (1) je vertikální hodnota (X) úrovně podložek (8) patek (11) vnitřních nosníků (5) vzhledem ke spodní ploše vnitřních záďlažbových desek (1) upravena v závislosti na poměru tloušťky (L1) vnitřních záďlažbových desek (1), vzdálenosti (A1) referenčního bodu (B) kolejnic (2) od horní plochy vnitřních záďlažbových desek (1) a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic (2) při jejich daných úklonech, aby při $(V1 + A1) \geq L1$ byl platný poměr $(V1 + A1) : (X + L1) = 1$, a při $(V1 + A1) \leq L1$ byl platný poměr $(V1 + A1) : (L1 - X) = 1$, přičemž v soustavách vnějších záďlažbových desek (10) je vertikální hodnota (Y) úrovně podložek (8) patek (11) vnějších nosníků (9) vzhledem ke spodní ploše vnějších záďlažbových desek (10) upravena v závislosti na poměru tloušťky (L2) vnějších záďlažbových desek (10), vzdálenosti (A2) referenčního bodu (B), kolejnic (2) od horní plochy vnějších záďlažbových desek (10) a průměrné výšce (V2) příslušného typu kolejnic (2) při jejich daných úklonech, aby při $(V2 + A2) \geq L2$ byl platný poměr $(V2 + A2) : (Y + L2) = 1$, a při $(V2 + A2) \leq L2$ byl platný poměr $(V2 + A2) : (L2 - Y) = 1$.“

Nárok 2 je popsán takto: „Záďlažba podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m , že v soustavách vnitřních a vnějších záďlažbových desek (1, 10) shodné nebo alespoň přibližně shodné tloušťky (L, L2), v závislosti na velikosti vzdálenosti (V1, V2) mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat (3, 4) kolejnic (2), jsou na nosnících (5, 9) uspořádány libovolně zaměnitelné vložky (13) a elastické podložky (12), jejichž vzájemné kombinace vrstev tvoří od spodní úrovně hran pat kolejnic (2) doplňkovou rozdílovou hodnotu (X, Y) pro vyrovnání požadovaného přesahu (A1, A2) úrovně horních pojížděných ploch záďlažbových desek (1, 10) vzhledem k referenčnímu bodu (B) libovolných kolejnic libovolného náklonu.“

Nárok 3 je popsán takto: „Záďlažba podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m , že délka diagonálních konců ramen vnitřních nosníků (5) a vnějších nosníků (9) je vzájemně různá.“

Nárok 4 je popsán takto: „Záďlažba podle nároků 1 a 3, v y z n a č u j í c í s e t í m , že patky (11) jsou na diagonálních koncích ramen vnitřních nosníků uspořádány přestavitelně.“

[4] Dne 24. 1. 2005 podala OZNŘ **návrh na výmaz užiténého vzoru**. Uvedla, že řešení nebylo nové, nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti, není technickým řešením ani průmyslově využitelné. OZNŘ doložila mj. dokument D 16 (CZ patent č. 233422). Podle něj byly před podáním přihlášky užiténého vzoru postaveny dva přejezdy, na nichž je

pokračování

řešení užitého vzoru použito. V dokumentu D 16 je popsána základní kolejového roštu se všemi znaky, které jsou popsány v předvýznamové i významové části nároku 1 užitého vzoru. Proto je lze porovnat z hlediska novosti. Znak nároku 1 užitého vzoru platí za všech okolností a neplní cíl technického řešení.

[5] Na základě tohoto návrhu několikrát rozhodovaly správní orgány a soudy (rozhodnutí žalovaného byla vícekrát zrušena a věc byla vracena žalovanému k dalšímu řízení). Podstatné je, že **rozhodnutím ze dne 25. 11. 2020** žalovaný částečně vymazal užité vzor. Původní nárok 1 byl vymazán. Jeho znění se ovšem stalo součástí předvýznamové části původních nároků 2 a 3 (nyní 1 a 2); významová část těchto nároků zůstala beze změny. Významová část původního nároku 4 (nyní 3) rovněž zůstala beze změny, předvýznamová se změnila takto: „*Základní kolejového roštu, zejména úrovnových železničních přejezdů, podle nároku 2.*“

[6] V odůvodnění žalovaný konstatoval, že hlavním „*předmětem sporu*“ mezi žalobci a OZNŘ je obsah významové části nároku 1. Žalovaný provedl výklad rozsahu ochrany nároku 1 tak, jak vyplývá z jeho znění a ze znění popisu a obrázků napadeného užitého vzoru. V užitém vzoru se jedná o technické řešení, je však třeba posoudit technický efekt problematických znaků. Podle žalovaného platí matematické vztahy uvedené ve významové části nároku 1 u každé sestavy základní kolejového roštu, která obsahuje alespoň jednu kolejnici a dvě základňové desky (neboť hodnoty X, Y, V1, V2 atd. lze u každé sestavy naměřit a doplnit do popsáných vztahů). Jediné, co má smysl nastavovat či optimalizovat, jsou polohy temena hlavy kolejnice a horních ploch desek. Vzniklé vůle, resp. přesahy X, Y nemají žádný vliv na optimalizaci sestavy základní kolejového roštu, pouze s výjimkou, že je nutno je vykompenzovat.

[7] Žalovaný reagoval na vyjádření žalobců, kteří technické řešení opakovaně dávají do přímé souvislosti s úklony kolejnic 1:20 a 1:40. Žalovaný uvedl, že jedinými technickými znaky v nároku 1, jež mají souvislost s úklonem kolejnice, jsou parametry V1, V2 (potažmo součtové parametry $V1 + A1$ a $V2 + A2$), které se změnou úklonu kolejnice změní. Tím se případně změní i hodnoty X a Y. „*Uvedené hodnoty lze však naměřit v podstatě při libovolném úklonu kolejnic, a tudíž ani obecné hodnoty V1 a V2 nejsou znaky, které by odlišovaly technické řešení s úklonem kolejnice 1:40 od technického řešení s úklonem kolejnic 1:20. Nehledě k tomu, že jde v případě úklonu 1:20 oproti úklonu 1:40 o difference v řádu jednotek milimetrů, což rozhodně nelze považovat za hodnoty, které by měly zásadní vliv na nárokováné technické řešení geometrie základny.*“ Mnohem větší vliv může mít např. traťový oblouk (zejm. s převýšením) či sjetí kolejnic, které však užité vzor nezmiňuje.

[8] Žalovaný shrnul, že významová část nároku 1 nemá technický efekt, neboť popsané vztahy platí univerzálně. Proto nemohou vyznačovat nárokovanou sestavu. Není tedy definován žádný nový technický znak. Ve světle uvedených závěrů žalovaný posuzoval novost nárokováného technického řešení.

[9] Ve vztahu k dokumentu D 16 žalovaný dospěl k závěru, že je v něm známa kombinace všech znaků definovaných v úvodní, tj. předvýznamové části nároku 1. Jak je uvedeno výše, ve významové části nároku 1 není definován žádný nový technický znak, který by základna obsahovala oproti úvodní části nároku 1 (jedná se pouze o univerzálně platné matematické vztahy). Popsané znaky byly netechnické již v době podání přihlášky

užitého vzoru žalobci. V zápisném řízení se ovšem neprovádí věcný průzkum způsobilosti řešení k ochraně. Proto byl užitný vzor zapsán a netechničnost znaků byla odůvodněna teprve ve výmazovém řízení.

[10] Žalovaný *pro úplnost* podrobněji rozebral význakovou část nároku 1 s řešením podle dokumentu D 16. Oproti řešení v dokumentu D 16 zavedl nárok 1 užitého vzoru nové parametry, mj. průměrnou výšku příslušného typu kolejnic (V1, V2). „*Význam výrazu „průměrná“ v souvislosti s výškou V1, resp. V2 kolejnice, není v celém napadeném užitém vzoru objasněn, nicméně na výše zmíněných obr. 2 až 4 napadeného užitého vzoru je jasně znázorněno, jaký konkrétní parametr je výškou V1, resp. V2 míněn. Zda je výrazem „průměrná“ míněna hodnota výšky V1, resp. V2, zprůměrovaná v rámci délky provedené zádlahy přejezdu nebo v rámci délky určitého úseku koleje bez ohledu na délku zádlahy, není pro výklad rozsahu ochrany podstatné, neboť případné diferenciace průměrných hodnot uvedených výšek v závislosti na délce měřeného úseku koleje jsou v porovnání s ostatními parametry zádlahy zcela zanedbatelné.*“ Všechny parametry v nároku 1 vystupují v univerzálně platných vzájemných poměrech, nikoliv v absolutních hodnotách. Jejich konkrétní hodnoty tak nejsou pro rozsah ochrany rozhodující. Parametry V1, V2 (i další parametry popsané v užitém vzoru) sice nejsou v dokumentu D 16 *explicitně* definovány, jsou v něm však *implicitně* obsaženy (lze je u daného provedení přejezdu naměřit a dávat do vzájemných poměrů). Tím se tedy dokument D 16 neomezuje na žádné konkrétní provedení vzájemných poměrů uvedených hodnot, a tedy *implicitně* obsahuje všechny reálné varianty poměrů jednotlivých parametrů, jež jsou uvedeny ve význakové části nároku 1.

[11] Žalovaný uzavřel, že matematické vztahy popsané v nároku 1 nejenže nemají technický efekt, ale ani je ve vztahu k dokumentu D 16 nelze považovat za nové (matematické vyjádření vztahu existujícího ve známém stavu techniky nelze považovat za technické vyřešení technického problému). Nároky 2, 3 a 4 lze oproti dokumentu D 16 považovat za nové.

[12] Proti rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020 podali žalobci rozklad, který předseda žalovaného **v záhlaví označeným rozhodnutím** zamítl a potvrdil tak napadené rozhodnutí. V odůvodnění uvedl, že význaková část nároku 1 je vyjádřena pomocí vzájemných vztahů technických znaků, které musí nutně platit univerzálně v jakékoliv sestavě, v níž lze parametry uvedené v těchto vztazích nastavit. Význaková část nároku 1 nedefinuje žádný nový technický znak oproti předvýznakové části, nýbrž pouze dává za určitých podmínek či předpokladů do určitého poměru jednotlivé parametry a výsledný rozměr X, resp. Y. Vzájemné poměry musí nutně platit univerzálně, neboť rozměry X, Y jsou pro tento účel při daných parametrech V1, A1, L1, resp. V2, A2, L2 předdefinovány. Vzájemné poměry je tedy nutno považovat za netechnické znaky, a proto k nim při posuzování novosti nelze přihlížet (nemají přínos do stavu techniky).

[13] Všechny varianty parametrů, uvedené ve význakové části nároku 1, jsou *implicitně* obsaženy v dokumentu D 16 (k veškerým parametrům ve vztahu k dokumentu D 16 se žalovaný podrobně vyjádřil v rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020). Řešení nelze považovat za nové.

[14] V reakci na argumentaci žalobců v rozkladu žalovaný zrekapituloval, že ve význakové části nároku 1 jsou parametry V1, V2 vymezeny jako „*průměrná výška příslušného*

pokračování

typu kolejnic (2) při jejich daných úklonech“. V nároku 2, který závisí na nároku 1, jsou pak parametry V1, V2 definovány jako *„vzdálenost mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat (3, 4) kolejnic (2)“*, aniž je zmíněn případný úklon těchto kolejnic. Ani v popisu užitého vzoru nejsou parametry V1, V2 definovány jednotně. Na str. 2 jsou popsány jako *„průměrná výška příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech“*, v předposledním odstavci na str. 2 jsou definovány jako *„vzdálenost, resp. velikost vzdálenosti mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat kolejnic“*. Podle prvního a druhého odst. na str. 4 znamenají parametry V1, V2 *„výšku kolejnice (2)“*, zároveň jsou vysvětleny jako *„vzdálenost referenčního bodu (B) a úrovně vnějších hran vnitřních a vnějších částí (3, 4) pat kolejnic (2)“*.

[15] Parametry V1, V2 tedy podle žalovaného nejsou v užitém vzoru přesně definovány. Jsou vymezeny nejméně třemi způsoby a souvislost s úklonem kolejnice je vyjádřena pouze u jednoho z nich.

[16] Definice parametrů V1, V2 provedená žalobci neodpovídá definici v nároku 1, protože tam parametry zahrnují množné číslo, tj. jde o průměrnou výšku příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech, kdežto v rozkladu je definice v jednotném čísle jako průměrná výška daného typu kolejnice při jejich daných úklonech. Zatímco z definice v rozkladu je zřejmé, že jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice, z definice v nároku 1 to jasně nevyplývá. Není tedy zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice, nebo o průměrnou výšku kolejnice při jednom daném úklonu, např. v rámci délky určitého úseku koleje. Takto nejednoznačná definice nemůže sloužit k odlišení nároku 1 od dokumentu D 16. Řešení v dokumentu D 16 není omezeno žádným úklonem kolejnice.

[17] Definice parametrů V1, V2 uvedená žalobci v rozkladu nemá oporu ani v popisu, ani v nárocích na ochranu napadeného užitého vzoru. V užitém vzoru je tedy několik definic parametrů V1, V2, z nichž pouze jedna zahrnuje úklon kolejnice. Z těchto definic nelze seznat, že by v případě parametrů V1, V2 mělo jít o průměrnou výšku kolejnice při jejich úklonech 1:20 a 1:40. Znak parametrů V1, V2, který žalobci považují za stěžejní, nemůže sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 od řešení z dokumentu D 16, protože není jasně definován.

[18] Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podali žalobci žalobu, které městský soud **shora označeným rozsudkem** vyhověl, rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Městský soud shledal důvodnou žalobní námitku nesprávného posouzení novosti užitého vzoru. Uvedl, že další náležitosti užitého vzoru lze využít k výkladu nároku (popis technického řešení a nákresy lze použít jako interpretační vodítko). Určující ovšem zůstává formulace samotného nároku na ochranu. Je třeba dbát na kontext jednotlivých údajů v užitém vzoru. Napadenému užitému vzoru lze vytknout terminologickou nedůslednost. Při jeho výkladu je však třeba vzít v potaz také obrazovou dokumentaci technického řešení a znění užitého vzoru jako celku. Pak není jediný důvod pro závěr, že parametry V1, V2 jsou v různých částech užitého vzoru chápány jako odlišné veličiny. *Různé názvy* parametrů neznamenaají, že parametry jsou *definovány* nejméně třemi různými způsoby (tento závěr by zcela opomíjel přiloženou obrazovou dokumentaci technických nákresů, jež jsou neoddělitelnou náležitostí užitého vzoru).

[19] Žalovaný si také protiřečí, uvádí-li, že nároky 2 a 4 přebírají všechny znaky nároku 1 užitného vzoru (str. 41 a 42 rozhodnutí předsedy žalovaného), avšak následně při srovnání s dokumentem D 16 konstatuje, že parametry V1, V2 jsou v nárocích 1 a 2 definovány jinak. V této dílčí části je rozhodnutí předsedy žalovaného vnitřně rozporné.

[20] Žalovaný dále pochybil, protože při výkladu nároku 1 užitného vzoru nezohlednil, že nárok 1 pracuje s pojmem „*příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“. Slovo *typ* je nutno chápat ve smyslu určitého druhu výrobku s charakteristickými parametry. Je uvedeno v čísle jednotném, slovo úklony pak v čísle množném. Nárok 1 tedy hovoří o různých úklonech ve vztahu k jednomu typu kolejnic, nikoliv o průměrné výšce kolejnice při jednom daném úklonu. Tomu svědčí také oddíly užitného vzoru nazvané *podstata technického řešení a příklady provedení*.

[21] V důsledku nesprávného výkladu považoval žalovaný za nejednoznačný znak „*a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“. Pokud následně uzavřel, že pro tuto nejednoznačnost nemůže posuzovaný znak sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 napadeného užitného vzoru od řešení z dokumentu D 16, zatížil své rozhodnutí vadou nezákonnosti.

2. Kasační řízení

[22] Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Namítá nesprávné posouzení otázky novosti řešení podle užitného vzoru (resp. nároku 1) ve vztahu k dokumentu D 16. Dále namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů, protože se městský soud nevypořádal s argumentací stěžovatele, že existence dřívějšího technického řešení je na překážku novosti užitného vzoru. Tato argumentace je pro věc zásadní.

[23] Stěžovatel v napadeném rozhodnutí uvedl, že řešení podle nároku 1 je *implicitně* obsaženo v dokumentu D 16. Řešení podle dokumentu D 16 lze použít pro úrovnové železniční přejezdy, zádlazbu kolejí nástupišť, železniční vlečky i městskou hromadnou tramvajovou dopravu. Je využitelné jak pro kolejnice s úklonem, tak i pro kolejnice bez úklonu. V dokumentu D 16 je popsáno širší technické řešení, pod které lze zahrnout i řešení podle nároku 1. Ten se od dokumentu D 16 liší pouze v netechnických znacích. Kdyby městský soud popsanou argumentaci vypořádal, musel by nutně dospět k závěru, že nárokem 1 není chráněno nové technické řešení. Napadený rozsudek je nepřezkoumatelný, což v důsledku vedlo i k nesprávnému právnímu posouzení otázky novosti řešení podle nároku 1.

[24] Stěžovatel nesouhlasí se závěry městského soudu, že rozhodnutí stěžovatele je vnitřně rozporné. Napadené rozhodnutí nelze označit za vnitřně rozporné z důvodu, že poukazuje na různé názvy parametrů V1, V2 v různých částech popisu a v nárocích 1, 2 napadeného užitného vzoru. Tyto názvy jsou nejednoznačné.

[25] Rovněž není pravda, že stěžovatel opomenul zohlednit výkresy užitného vzoru. Z výkresů není seznatelné, že by v případě parametrů V1, V2 mělo jít o průměrnou výšku příslušného typu kolejnice při více úklonech této kolejnice, jak vyložil městský soud. Vždy je zobrazena jen kolejnice při jednom úklonu. Ten na výkresech navíc není specifikován,

pokračování

a proto není zřejmé, zda jde o úklon 1:20, 1:40 nebo o nějaký jiný či fiktivní úklon (který by odpovídal průměrné výšce při více úklonech). Výkresy tak nemají vypovídací hodnotu ohledně toho, jestli jde v případě parametrů V1, V2 o průměrnou výšku příslušného typu kolejnice při více úklonech, nebo o průměrnou výšku při jednom úklonu. Spíše nasvědčují výkladu použitému v rozhodnutí stěžovatele. Nadto ani městský soud při svém výkladu (body 75-78 rozsudku) nebral výkresy v potaz. Není tak zřejmé, proč by mělo být rozhodnutí stěžovatele v daném ohledu vadné.

[26] Stěžovatel nesouhlasí také s názorem městského soudu, podle něhož stěžovatel pominul, že význaková část napadeného nároku 1 používá pojem *příslušný (daný) typ* kolejnice. Stěžovatel v napadeném rozhodnutí podrobně rozebral a vyložil parametry V1, V2 a v čem spatřuje neurčitost jejich názvu. Jednotlivé typy kolejnice se liší svými rozměry (záleží na typu trati, rozdíl je u železnice či tramvaje apod.). Stěžovateli proto není zřejmý důraz městského soudu na jednotné číslo u *příslušného typu* kolejnic, protože typ kolejnic souvisí pouze s typem trati, na které je použit. Jednotné číslo tedy souvisí pouze s tím, že na dané trati je použit jeden příslušný typ kolejnic pro tuto trať. Jednotné číslo proto nemá žádný vliv na výklad parametrů V1, V2 v tom směru, zda představují průměrnou výšku při více úklonech kolejnice, či při jednom úklonu. Z názvů parametrů V1, V2 není zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice, nebo o průměrnou výšku kolejnice při jednom daném úklonu (např. v rámci délky určitého úseku koleje). Z toho důvodu je název parametrů V1, V2 nejednoznačný, a již proto nemůže sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 od dokumentu D 16. Nehledě na to, že řešení dokumentu D 16 není omezeno žádným úklonem kolejnice a představuje tak širší řešení, které (*implicitně*) obsahuje také řešení podle nároku 1.

[27] Městský soud na podporu závěru o jednoznačnosti parametrů V1, V2 odkázal na oddíly nazvané *podstata technického řešení* a *příklady technického řešení*. Městský soud se omezil jen na výklad parametrů na základě jednoho příkladu provedení (což byl výklad uváděný žalobci), zatímco stěžovatel použil pro výklad veškeré názvy parametrů V1, V2 uvedené v popisu, z nichž některé nesouvisí s úklonem kolejnice. Rozsah užitého vzoru je širší než výklad uváděný žalobci a městský soud pochybil, jestliže neuvážil i další možné výklady parametrů V1, V2. Pro rozsah ochrany je určující znění nároků na ochranu a nelze ho omezit na jedno konkrétní příkladné provedení technického řešení uvedené v popisu nebo na výkresech.

[28] Nezohlednění slova *typ* nemohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí stěžovatele. Také je nesprávný závěr městského soudu, že stěžovatel opomněl přihlédnout k dalším náležitostem napadeného užitého vzoru. Výkresy nemají vypovídací hodnotu ohledně výkladu parametrů V1, V2 s ohledem na *průměrnou výšku* či více úklonů kolejnice. Popis stěžovatel zohlednil v širším rozsahu než městský soud.

[29] Stěžovatel navrhl, aby NSS zrušil rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[30] Žalobci ve vyjádření ke kasační stížnosti souhlasí s názorem městského soudu. Parametry V1, V2 nejsou v jednotlivých částech užitého vzoru definovány různými způsoby, nýbrž se jedná pouze o jiný, zjednodušený název toho, co je definováno nárokem 1. Stejně tak musí být i v obrazové části zobrazena a okótována kolejnice v poloze podle

definice nároku 1. Parametry V1, V2 jsou vždy výšky kolejnic, ke kterým je přejezdová konstrukce konstrukčně uspořádána, a to takové, které odpovídají definici v nároku 1. Jedná se o průměrné výšky kolejnic při jejich daných úklonech. Stejně tak i pojem použitý v nároku 2 „*velikost vzdálenosti (V1, V2) mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat kolejnic (3,4)*“ pouze určuje hodnotu výšek V1, V2, s popisem, odkud a kam daná konkrétní výška směřuje, což mj. koresponduje i s obrazovou částí užitého vzoru. Tam musí být logicky výšky V1, V2 chápány jako průměrné výšky daného typu kolejnice při jejich úklonech tak, jak jsou definovány v nároku 1. Při výkladu je potřeba použít i výkresy, neboť bez nich není zřejmé, co jednotlivé znaky uvedené ve vzorcích definují.

[31] Znění nároku 1 neumožňuje provést výklad, který předkládá stěžovatel, neboť přejezdová konstrukce je uspořádána univerzálně k danému typu kolejnic a jejich alespoň dvěma úklonům. Aby bylo možné zaujmout výklad stěžovatele, musel by být tento stěžejní znak nároku 1 definován kompletně v množném čísle, tj. k průměrné výšce V1, resp. V2 příslušných typů kolejnic při jejich daných úklonech. Tak by nebylo zcela zřejmé, zda se má jednat o průměrnou výšku jednoho typu kolejnic pro alespoň dva dané úklony, nebo o průměrnou výšku jednoho typu kolejnic s jedním úklonem a druhého typu kolejnic s úklonem jiným. I v tomto případě by však bylo nutné při výkladu vycházet z toho, jaký rozsah ochrany přihlašovatel v přihlášce užitého vzoru vymezil, tj. co je podstatou technického řešení. Zatímco žalobci argumentují rozsahem ochrany užitého vzoru, stěžovatel jej nepřipustně dotváří tak, že rozsah ochrany nekoresponduje ani se zněním nezávislého výroku, ani s podstatou technického řešení. Rozměrovým odchylkám a tolerancím kolejnic musí jakákoliv konstrukce odpovídat automaticky, aby bylo možné použít ji bez omezení.

[32] Názor stěžovatele, že technické řešení podle nároku 1 je obsaženo v dokumentu D 16, plyne z chybného výkladu. Ten znamená, že nárokováné technické řešení je uspořádáno ke konkrétnímu úklonu a k nikde nedefinované průměrné výšce kolejnice při daném úklonu. To je v rozporu se skutečným zněním a podstatou technického řešení. Mělo-li by se jednat o průměrnou výšku daného typu kolejnic odpovídající konkrétnímu úklonu, stanovenou z krajních hodnot tolerancí tvaru a úklonu těchto kolejnic, muselo by to být někde v nároku či popisu technického řešení uvedeno. Podle žalobců dokument D 16 nemá žádný vztah k úklonu kolejnice u přejezdové konstrukce v užitém vzoru. Proto nemůže být na závalu novosti užitého vzoru, který dřívější řešení (např. v dokumentu D 16) „*univerzálně*“ toliko k danému typu kolejnic bez ohledu na jejich úklon. To z dříve zveřejněných dokumentů není pro průměrného odborníka ani náznakem zřejmé.

[33] Žalobci poukazují na to, že podle názoru stěžovatele se nárok 1 liší s dokumentem D 16 pouze v technických znacích. OZNŘ však v návrhu na výmaz tvrdila pravý opak, a sice že obecné vzorce (netechnické znaky) lze aplikovat i na dokument D 16, tedy že v netechnických znacích se oba dokumenty shodují. K technickým znakům stěžovatel pouze uvádí, že jsou součástí dokumentu D 16, a to bez jakéhokoliv dalšího věcného odůvodnění. Dále pouze konstatuje, že průměrná výška V1 a V2 kolejnice nemá na uspořádání konstrukce žádný vliv. Stěžovatel ignoruje, že hodnoty V1 a V2 jsou definovány v nároku 1 jako průměrná výška daného typu kolejnic při jejich daných úklonech – jenom tímto uspořádáním je splněna podstata technického řešení. K *danému typu* kolejnice žalobci sdělují, že nárokováné technické řešení se týká „*konstrukčního uspořádání zádlažby kolejového roštu (resp. přejezdové konstrukce), která je uložena prostřednictvím nosníků na patách*

pokračování

protilehlých kolejnic, přičemž svým tvarem musí odpovídat danému typu kolejnic, na které se ukládá a v případě technického řešení dle hlavního nároku napadeného užitného vzoru musí být tvarově nezávislá na jejich úklonech, tj. je uspořádána k průměrné výšce daného typu těchto kolejnic při jejich daných úklonech“. To, na jakých tratích se používají dané kolejnice, nemá na konstrukční řešení přejezdové konstrukce žádný vliv. Podle konkrétního typu kolejnice na konkrétní trati se použije provedení konstrukce. Důraz městského soudu na jednotné číslo *příslušného typu kolejnic* souvisí s výkladem konstrukčního uspořádání nárokovaného technického řešení, nikoliv s použitím kolejnic na železničních tratích. Jednotné číslo ve znaku *příslušný typ* má zásadní vliv na chápání technického řešení podle nároku 1. Definuje totiž, že konstrukce základny kolejového roštu je vždy uspořádána k jednomu konkrétnímu typu protilehlých kolejnic, na kterých bude uložena, a zároveň k průměrné výšce tohoto daného typu kolejnic při jejich daných úklonech (tj. alespoň dvou – v praxi 1:20 a 1:40).

[34] Žalobci navrhli, aby NSS kasační stížnost zamítl a přiznal žalobcům náhradu nákladů řízení.

[35] OZNŘ se ve vyjádření plně ztotožnila s kasačními námitkami stěžovatele. Řešení užitného vzoru s původně formulovaným nárokem 1 je zahrnuto již v dokumentu D 16, který představuje širší technické řešení. Nárok 1 nadto obsahoval netechnické znaky (matematické poměry), které platí nezávisle na typu kolejnice a jejím případném úklonu. OZNŘ navrhla, aby NSS zrušil rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

3. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[36] Kasační stížnost je důvodná.

3.1 Obecná východiska

[37] Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech *provede Úřad na návrh kohokoliv výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3.*

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

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

[40] Podle § 8 odst. 3 zákona o užitných vzorech *příhláška musí obsahovat:*

- a) žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru,*
- b) popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci,*
- c) nároky na ochranu, v nichž musí být jasné a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem.*

[41] Užitný vzor má svůj předobraz v přihlášce, která musí splňovat určité formální a obsahové náležitosti. Z právního hlediska jsou nejdůležitější součástí nároky na ochranu, které jsou v podstatě definicí užitného vzoru. Je v nich obsaženo, v čem je řešení nové a co

má být předmětem (věcným rozsahem) ochrany. Nároky jsou tvořeny tzv. předvýznamovou částí, ve které je uveden známý stav techniky, a tzv. významovou částí, ve které jsou uvedeny nové aspekty technického řešení (tzv. odlišovací znaky). Právě z nároků na ochranu má být patrné, co konkrétně je chráněno užitným vzorem a v jakém rozsahu. Další náležitosti přihlášky (jako např. popis technického řešení, příklady či nákresy) lze využít pro náležitou představu technického řešení, jeho pochopení či výklad nároků na ochranu. Určující ale zůstává formulace samotných nároků. Navrhovatel je tedy povinen svůj užitný vzor v přihlášce dostatečně jasně specifikovat a odlišit jej od známého stavu techniky.

[42] Při zápisu užitného vzoru stěžovatel zkoumá pouze formální náležitosti přihlášky. Průzkum novosti a překročení rámce pouhé odborné dovednosti se provádí až v řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru. V něm má majitel prostor pro obranu, avšak rozsah argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitného vzoru. Jinými slovy, nemůže uvádět skutečnosti nové, širší, jež neodpovídají obsahu zapsaného užitného vzoru. Za situace, kdy v řízení zápisná způsobilost není prokázána, je třeba vyhovět návrhu na výmaz. Bytostným zájmem původce je tedy taková stylizace veškerých nároků na ochranu užitného vzoru, aby v případném řízení o návrhu na výmaz obstály.

[43] Novost technického řešení ve smyslu § 1, § 4 zákona o užitných vzorech je právním pojmem, jehož interpretace je svěřena soudům (na rozdíl od technických otázek, k jejichž posouzení soudy být kvalifikované nemohou). Jedná se o novost formální, striktně vymezenou. Znamená jednoznačnou neznámost a zároveň jinakost, různost technického řešení od všeho, co připadá v úvahu k posouzení jako stav techniky. Vyžaduje se zřetelná odlišnost od existujících technických řešení. Nelze připustit, aby se jinakost domněle nového řešení vyjevila teprve po nějakém hlubokém a dlouhodobém zkoumání.

[44] Úvaha o absenci novosti je tedy otázkou právní a odvíjí se od skutkových zjištění o obsahu stavu techniky. Ta vychází zpravidla z listin vypovídajících o jiných technických řešeních daného problému, která jsou pod formální ochranou užitného vzoru. Ve vztahu k těmto podkladům se posuzuje, zda má řešení „přidanou hodnotu“, protože z dosavadního známého stavu techniky nevyplývá. Není přitom třeba, aby technická řešení byla v porovnávaných dokumentech formulována zcela obdobně. Rozhodující je, zda dřívější namítaný dokument obsahuje, ať již *explicitně* nebo *implicitně*, každý z podstatných znaků vymezených v užitném vzoru (resp. jeho nároku). Jinými slovy, není-li předmět porovnávaných dokumentů totožný, posuzuje se, zda lze na podkladě dřívějšího namítaného dokumentu dospět k předmětu nároku logickým úsudkem, bez překročení rámce „relevantního odborného vnosu“.

[45] Stěžovatel je ústředním orgánem státní správy specializovaným na ochranu práv duševního vlastnictví. K výkonu svých kompetencí je žalovaný dostatečně odborně, personálně i technicky vybaven, a disponuje tedy potřebnými odbornými znalostmi k posouzení souvisejících otázek.

[46] Je-li podána žaloba, přezkoumá správní soud skutkový i právní závěr stěžovatele v rámci žalobních námitek v plném rozsahu. V mezích žalobních bodů soud hodnotí též správnost a úplnost skutkových zjištění. V řízení týkajícím se zápisné způsobilosti užitného vzoru není soud vždy povinen vyžádat znalecký posudek, např. vyplývá-li zkoumané řešení zřejmým způsobem ze stavu techniky i pro neoborníka, tj. není-li k posouzení věci třeba

pokračování

zvláštních odborných znalostí. Těch není třeba například k porovnání, zda předmět nároku na ochranu v přihlášce užitého vzoru je obsažen v technickém výkresu dříve známého řešení. Vyjde-li ovšem najevo potřeba posouzení odborných otázek, může soud vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

[47] Ke všem obecným východiskům podrobněji viz rozsudky NSS ze dne 1. 12. 2005, čj. 7 A 105/2002-63, ze dne 26. 3. 2009, čj. 9 As 37/2008-153, ze dne 15. 7. 2009, čj. 6 As 2/2009-112, ze dne 31. 1. 2012, čj. 5 As 11/2011-187, ze dne 14. 6. 2012, čj. 9 As 88/2011-254, ze dne 21. 7. 2016, čj. 7 As 110/2016-28, ze dne 14. 2. 2018, čj. 6 As 244/2017-48, ze dne 12. 4. 2018, čj. 6 As 218/2017-46.

3.2 *Námitka nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů*

[48] NSS se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku. Podle stěžovatele městský soud nevypořádal jeho argumentaci, že dřívější technické řešení je na překážku novosti nároku 1 (neboť je *implicitně* obsaženo v dokumentu D 16, od něhož se liší pouze v netechnických znacích).

[49] NSS nejprve připomíná, že správní rozhodnutí obou stupňů je třeba posuzovat ve vzájemné souvislosti, neboť z hlediska soudního přezkumu tvoří jeden celek. K soudnímu přezkumu správního rozhodnutí podrobněji viz bod [46] tohoto rozsudku.

[50] Pro posouzení přezkoumatelnosti napadeného rozsudku je podstatné zrekapitulovat a zhodnotit obsah napadených správních rozhodnutí, rozkladu žalobců a žaloby.

[51] *Rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020* stěžovatel založil především na tom, že matematické vztahy popsané ve význakové části nároku 1 platí univerzálně u každé sestavy základní kolejového roštu (jež obsahuje alespoň jednu kolejnici a dvě základňové desky). Stěžovatel konstatoval, že parametry V1, V2 lze naměřit při libovolném úklonu kolejnic. Rozdíl v případě (žalobci zmiňovaných) úklonů 1:20 a 1:40 je natolik zanedbatelný, že nemůže mít zásadní vliv na nárokováné technické řešení. V důsledku toho zde není definován žádný nový technický znak. Následně stěžovatel posuzoval novost ve vztahu k dokumentu D 16. Podle stěžovatele dokument D 16 *implicitně* obsahuje řešení z nároku 1 užitého vzoru, protože předvýznaková část nároku 1 obsahuje kombinaci znaků známou již v dokumentu D 16, a zároveň význaková část nedefinuje oproti předvýznakové části žádný nový technický znak (jedná se pouze o univerzálně platné matematické vztahy). Stěžovatel zdůraznil, že popsané znaky byly netechnické již v době podání přihlášky, odůvodněno to ale bylo až ve výmazovém řízení (neboť v zápisném řízení stěžovatel neprovádí věcný průzkum způsobilosti řešení k ochraně).

[52] Hlavním důvodem pro výmaz nároku 1 z rejstříku užitných vzorů tedy bylo to, že matematické vztahy popsané ve význakové části nároku 1 nemají technický efekt, a zároveň ani předvýznaková, ani význaková část neobsahuje žádný nový technický znak, neboť popsaná kombinace technických znaků je známa již z dokumentu D 16.

[53] Pouze *pro úplnost* (vedle hlavního rozhodovacího důvodu) rozebral stěžovatel podrobněji parametry V1, V2. Z rozhodnutí je zřejmé, že tak učinil v reakci na obrannou argumentaci žalobců, kteří namítané řešení dávali do souvislosti s úklony kolejnic 1:20

a 1:40. K tomu stěžovatel sdělil, že jedinými technickými znaky, jež souvisejí s úklonem kolejnic, jsou parametry V1, V2. Oproti dokumentu D 16 zavádí nárok 1 parametry V1, V2, tj. průměrnou výšku příslušného typu kolejnic. Stěžovatel upozornil, že výraz *průměrná* není v užitém vzoru objasněn, ale z obr. 2 až 4 jasně plyne, jaký konkrétní parametr je u V1, V2 míněn. Podle stěžovatele je nepodstatné, zda se jedná o zprůměrování délky provedení základnice, nebo délky určitého úseku koleje bez ohledu na délku základnice. To není pro výklad rozsahu ochrany užitého vzoru významné, neboť případné diferenciace jsou zanedbatelné. Stěžovatel závěrem rozhodnutí zopakoval, že veškeré parametry z nároku 1 (vč. V1, V2) jsou *implicitně* obsaženy v dokumentu D 16 (a lze je naměřit a dát do vzájemného poměru).

[54] V rozkladu žalobci uvedli, že parametry V1, V2 jsou v užitém vzoru přesně definovány. Výklad stěžovatele je v rozporu s definicí v nároku 1 a popisem technického řešení. Další argumenty žalobců se vztahují k parametrům X, Y, k nimž sdělují, že hraje roli i difference v řádu milimetrů. Je-li konstrukce uspořádána podle užitého vzoru, jsou parametry X, Y stejné pro oba úklony 1:20 a 1:40. Pro posouzení, zda je nárokové řešení obsaženo v určité konstrukci, je třeba změřit parametry X, Y na dvou konkrétních konstrukcích s úklonem 1:20, 1:40 a zjistit, zda jsou stejné. Žalobci dále nesouhlasili s výkladem parametrů V1, V2. Stěžovatel podle nich vůbec neuvažuje úklon kolejnic, jenž je pro rozsah ochrany a podstatu technického řešení stěžejní. Parametry V1, V2 jsou průměrnou výškou kolejnice stanovenou jako průměr ze dvou hodnot, jimiž jsou průměrné výšky při úklonech 1:20 a 1:40. Je-li konstrukce uspořádána k takto stanoveným výškám, je nezávislá na úklonu kolejnice. Podstatou řešení je nalezení závislosti mezi dílci základňové konstrukce, která je nezávislá na úklonu kolejnic. Jedná se o jedno konkrétní uspořádání, na rozdíl od dokumentu D 16, v němž je obsaženo pouze obecné uspořádání. Řešení užitého vzoru nemůže být v dokumentu D 16 obsaženo *implicitně*.

[55] V rozhodnutí o rozkladu (žalobou napadeném rozhodnutí) předseda stěžovatele zopakoval, že význaková část nároku 1 je vyjádřena pomocí univerzálních znaků, které platí v jakékoliv sestavě (výslovně pojednal také o rozměrech X, Y). Vzájemné poměry je tak nutno považovat za netechnické znaky, ke kterým nelze přihlížet při posuzování novosti. Nadto všechny varianty parametrů uvedené ve význakové části nároku 1 jsou *implicitně* obsaženy v dokumentu D 16. Proto nelze řešení považovat za nové. V návaznosti na rozklad stěžovatel podrobně vyložil parametry V1, V2, které žalobci považují za stěžejní. Uzavřel, že tento znak není jasně definován, a proto nemůže sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 od řešení podle dokumentu D 16.

[56] V žalobě žalobci namítli nesprávné posouzení novosti užitého vzoru. Uvedli, že stěžejním znakem, jenž odlišuje nárok 1 od dokumentu D 16, je výška V1, V2 kolejnic. Žalobci se obsáhle věnovali výkladu parametrů V1, V2. Závěrem sdělili, že technické řešení podle nároku 1 není obsaženo v dokumentu D 16, neboť tam není uspořádáno nezávisle na úklonu a ani v něm nejsou hodnoty X, Y konstantní pro dva různé definované úklony.

[57] NSS zrekapituloval obsah rozkladu a žaloby, aby bylo zřejmé, že žalobci již ve svých podáních nezohlednili relevanci (hierarchii) rozhodovacích důvodů, na nichž jsou založena napadená rozhodnutí. Žalobci se od počátku téměř nevyjadřují k hlavnímu rozhodovacímu důvodu (viz body [51] a [52] tohoto rozsudku). Věnují se toliko obsáhlému výkladu

pokračování

parametrů V1, V2 a tomu, proč a jak je důležité zohlednit úklony kolejnic. Takto ale přezkum správního rozhodnutí v nyní posuzované věci omezit nelze.

[58] NSS si je vědom skutečnosti, že výklad parametrů V1, V2 může být pro věc podstatný. Byl-li by výklad stěžovatele nesprávný, pak by mohla být zpochybněna i úvaha o *implicitním* obsažení veškerých parametrů z nároku 1 v dokumentu D 16. To by následně mohlo mít vliv na posouzení novosti technického řešení z nároku 1 ve smyslu § 1, § 4 zákona o užitných vzorech. Jinak řečeno, bylo by nezbytné posoudit, jaký vliv by měl jiný výklad parametrů V1, V2 jednak na závěr o *implicitním* obsažení technických znaků z nároku 1 v dokumentu D 16, jednak na názor stěžovatele o univerzalitě matematických (poměrových) vztahů popsanych ve význakové části nároku 1. Takovou úvahu však napadený rozsudek neobsahuje.

[59] Městský soud v napadeném rozsudku nezohlednil výše popsané okolnosti plynoucí ze správního spisu, které jsou pro posouzení věci významné. Nelze učinit závěr o nezákonnosti rozhodnutí žalovaného výhradně na základě námitky, která se týká pouze vedlejší (doplňkové) úvahy v napadených rozhodnutích. Jestliže se městský soud nezabýval hlavním důvodem, na němž jsou napadená rozhodnutí založena, resp. tím, zda může mít doplňující úvaha týkající se parametrů V1, V2 vliv na hlavní posouzení provedené stěžovatelem, zatížil rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek odůvodnění.

[60] Jinými slovy, nelze zrušit napadené rozhodnutí stěžovatele toliko na základě přezkumu doplňujících argumentů, aniž městský soud posoudí, zda (ve světle žalobních námitek, skutečností plynoucích ze správního spisu atd.) obстоjí hlavní rozhodovací důvod.

[61] Bod 78 napadeného rozsudku považuje NSS v daném ohledu za nedostatečný. Městský soud v něm toliko shrnul svůj názor, že výklad stěžovatele týkající se parametrů V1, V2 není správný, a proto jej nelze použít k odlišení nároku 1 od dokumentu D 16. Hlavním důvodem pro výmaz nároku 1 z rejstříku užitných vzorů se však vůbec nezabýval.

[62] NSS shrnuje, že kasační námitka nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku pro nedostatek odůvodnění je důvodná.

3.3 Námitka nesprávného právního posouzení výkladu parametrů V1, V2

[63] Popsaná nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku ovšem nebrání posouzení dílčí úvahy městského soudu týkající se výkladu parametrů V1, V2. Stěžovatel v tomto ohledu namítá, že městský soud posoudil věc nesprávně. S tím souvisí dílčí námitky, zda je v daném směru rozhodnutí stěžovatele v části vnitřně rozporné, zda stěžovatel (ne)opomenul zohlednit výkresy užitného vzoru a zda jsou parametry V1, V2 v užitném vzoru (resp. nároku 1) vymezeny dostatečně určitě.

[64] Podle názoru NSS stěžovatel neopomněl zohlednit výkresovou část užitného vzoru. Z obou napadených rozhodnutí je zřejmé, že stěžovatel s výkresy při výkladu parametrů V1, V2 pracoval (viz str. 23-26 rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020, str. 40-41 napadeného rozhodnutí). Městský soud však ani stěžovateli nevytýkal, že by k výkresové části nepřihlédl. V bodě 72 napadeného rozsudku pouze (neadresně) uvedl, že závěr o různých

definicích parametrů V1, V2 by opomíjel obrazovou dokumentaci technického řešení (která je neoddělitelnou náležitostí napadeného užitného vzoru). Jinými slovy, městský soud v napadeném rozsudku vůbec neučinil závěr, že stěžovatel opomněl zohlednit výkresovou část užitného vzoru. Dílčí námitka týkající se nezohlednění výkresové části tak není důvodná.

[65] NSS nesouhlasí s městským soudem, že by napadené rozhodnutí bylo v části rozporné. Stěžovatel na str. 42 napadeného rozhodnutí uvedl, že nároky 2 až 4 přebírají všechny znaky nároku 1. Na str. 43 napadeného rozhodnutí stěžovatel sdělil, že „*v nároku 2, který závisí na nároku 1, jsou pak parametry V1, V2 definovány jako vzdálenost, resp. velikost vzdálenosti mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat (3,4) kolejnic (2), aniž by byl zmíněn případný úklon těchto kolejnic*“. Stěžovatel zde neřekl nic jiného než to, že nárok 2 je závislý na nároku 1 (což je zcela zřejmé, neboť nárok 2 výslovně zní „*základní kolejového roštu podle nároku 1 [...]*“), a že v dalším textu nároku 2 jsou parametry V1, V2 vymezeny pomocí referenčního bodu B a hran pat kolejnic, aniž je zde uveden úklon kolejnic. Napadené rozhodnutí tedy není rozporné. Pouze poukazuje na odlišné vymezení parametrů V1, V2 v užitném vzoru. Tato dílčí námitka stěžovatele je důvodná.

[66] Dále NSS musel posoudit otázku výkladu, resp. určitosti parametrů V1, V2. Mezi účastníky je sporné, zda jsou parametry V1, V2 v užitném vzoru definovány natolik jasně, aby mohly odlišit nárok 1 od dokumentu D 16 (a aby užitný vzor v důsledku mohl splnit kritérium novosti podle § 1 a § 4 zákona a o užitných vzorech).

[67] Z rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020 plyne, že podrobnějšímu výkladu parametrů V1, V2 se stěžovatel věnoval v reakci na argumentaci žalobců, kteří technické řešení dávají do souvislosti s úklonem kolejnic 1:20, 1:40. V rámci hlavního rozhodovacího důvodu stěžovatel konstatoval, že jedinými technickými znaky, které podle stěžovatele souvisí s úklonem kolejnic, jsou právě parametry V1, V2. Tyto hodnoty lze ovšem naměřit při libovolném úklonu kolejnic, navíc difference při úklonu 1:20 a 1:40 se počítají v řádu milimetrů. Proto nemohou znaky V1, V2 být hodnotami, které by měly zásadní vliv na řešení geometrie základní kolejového roštu.

[68] Podle NSS je stěžovatelův názor zřejmý. Stěžovateli je jasné, co představují parametry V1, V2 a jaká je jejich souvislost s daným úklonem. Případné rozdíly v důsledku velikosti parametrů V1, V2, resp. úklonu kolejnic však stěžovatel považuje za zanedbatelné, nemající větší vliv na technické řešení z užitného vzoru. Následně stěžovatel uzavřel, že v nároku 1 není definován žádný nový technický znak, který by neobsahovalo řešení podle dokumentu D 16. I tato úvaha má logickou návaznost na stěžovatelovo hodnocení parametrů V1, V2 (resp. veškerých parametrů).

[69] Pro úplnost stěžovatel podrobněji pojednal o parametrech V1, V2, neboť ty nejsou výslovně popsány v dokumentu D 16. Stěžovatel se pozastavil nad tím, že význam výrazu *průměrná* není v souvislosti s výškou kolejnice V1, V2 v celém užitném vzoru objasněn. Uvedl, že z obr. 2 až 4 užitného vzoru je parametr V1, V2 zřejmý, a že pro výklad rozsahu ochrany není důležité, co je výrazem *průměrná* míněno. Případné diferenciace průměrných hodnot parametrů V1, V2 jsou v porovnání s ostatními parametry základní kolejnice zcela zanedbatelné. Stěžovatel uzavřel, že parametry V1, V2 nejsou v dokumentu D 16 výslovně definovány, jsou v něm však *implicitně* obsaženy. Lze je totiž u daného provedení přejezdu

pokračování

naměřit a dávat do vzájemných poměrů. Dokument D 16 tedy obsahuje všechny reálné varianty poměrů jednotlivých parametrů z nároku 1.

[70] Podle NSS je také doplňková úvaha stěžovatele logická a vysvětluje závěr o tom, že parametry V1, V2 jsou stěžovateli dostatečně zřejmé a jsou *implicitně* obsaženy v dokumentu D 16. Stěžovatel tedy i v rámci doplňkové úvahy argumentačně podpořil svůj hlavní rozhodovací důvod.

[71] Žalobci *v rozkladu* nesouhlasili s výkladem parametrů V1, V2, neboť podle nich stěžovatel vůbec neuvážil úklon kolejnic, který je pro rozsah ochrany střežení (podrobně viz bod [54] tohoto rozsudku). V rozkladu žalobci popisují, co je parametry V1, V2 míněno, jaká je podstata technického řešení v nároku 1 a co je jejím cílem. Žalobci v rozkladu uvedli, že parametry V1, V2 jsou průměrnou výškou kolejnice stanovenou jako průměr ze dvou hodnot, jimiž jsou průměrné výšky při úklonech 1:20 a 1:40. Také sdělili, že podstatou řešení je nalezení závislosti mezi dílci zádražbové konstrukce, která je nezávislá na úklonu kolejnic.

[72] Stěžovatel *v napadeném rozhodnutí* zopakoval, že význaková část nároku 1 je vyjádřena pomocí vzájemných technických znaků, které musí nutně platit univerzálně. Vzájemné poměry je nutno považovat za netechnické znaky, k nimž nelze při posuzování novosti přihlížet. Všechny varianty parametrů z nároku 1 jsou *implicitně* obsaženy v dokumentu D 16. Dále stěžovatel reagoval na argumentaci žalobců v rozkladu. Poukázal na to, že parametry V1, V2 nejsou v užitném vzoru přesně definovány. Konkrétně přitom zrekapituloval, jak jsou parametry v užitném vzoru nazývány (podrobněji viz bod [12] tohoto rozsudku). Na rozdíl od definice v rozkladu není podle stěžovatele z napadeného užitného vzoru zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice, nebo o průměrnou výšku kolejnice při jednom daném úklonu, např. v rámci délky určitého úseku koleje.

[73] Podle NSS není ani tak podstatné, zda stěžovatel použil pojem definice, výklad, různé názvy či popis parametrů V1, V2. Zásadní je především to, proč stěžovatel vůbec celou úvahu a podrobný rozbor názvů parametrů V1, V2 provedl. Stěžovatel tím poukázal na to, že definice parametrů V1, V2, kterou uvedli žalobci v rozkladu, jednoduše nemá oporu v napadeném užitném vzoru. Z napadeného užitného vzoru totiž nelze seznat, že by v případě parametrů V1, V2 mělo jít o průměrnou výšku kolejnice při jejích konkrétních úklonech 1:20 a 1:40. Žalobci v rozkladu *de facto* „dovysvětlují“, co zamýšleli oněmi parametry V1, V2 a proč je pro technické řešení střežení úklon kolejnic. Logickým vyústěním reakce stěžovatele na rozkladovou argumentaci pak bylo konstatování, že nejednoznačná definice parametrů V1, V2 nemůže sloužit k odlišení nároku 1 od dokumentu D 16.

[74] Na tomto místě je vhodné připomenout, že je povinností navrhovatele, aby nároky na ochranu vymezil v užitném vzoru jasně, určitě a srozumitelně (a dostatečně je odlišil od dosavadního stavu techniky). Další náležitosti užitného vzoru (zde podstatu technického řešení, příklady provedení a výkresovou část) lze použít pro pochopení či výklad nároků na ochranu. To ovšem neznamená, že by tak nároky na ochranu mohly být nepřipustně rozšiřovány nad jejich skutečnou podstatu a význam. Rozsah „obránných“ argumentů v případném výmazovém řízení je vymezen přihláškou (a tedy zněním) užitného vzoru. Nelze tedy „dovysvětlovat“, co mělo být ve skutečnosti technickým řešením míněno.

Není-li v řízení prokázáno, že užitný vzor jasně a určitě vymezuje nové technické řešení oproti dosavadnímu stavu techniky, je namístě vyhovět návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru (či jeho části).

[75] NSS souhlasí se stěžovatelem, že pojem „*průměrná výška (V1, V2) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“ není natolik jednoznačný, aby z něj byla zřejmá definice parametrů V1, V2 (a podstata technického řešení, resp. její stěžejní znaky odlišné od dokumentu D 16), jak je žalobci vysvětlovali v rozkladu a následně též v žalobě. Jinými slovy, parametry V1, V2 nejsou v nároku 1 definovány (vysvětleny) takovým způsobem (a to ani s přihlédnutím ke zbylým částem užitného vzoru), aby zakládaly jednoznačnou odlišnost od dokumentu D 16.

[76] V užitném vzoru není vysvětleno, jaký *průměr* je zamýšlen (zda k určitému úseku kolejnice, k měřené délce, či jiný). Stejně tak nelze z nároku 1 dovodit, že naprosto *stěžejní myšlenkou technického řešení* mělo být to, že (a jak) v důsledku parametrů V1, V2 nebude konstrukce základnice kolejového roštu závislá na úklonech kolejnice. V podstatě technického řešení je pouze obecně (proklamativně) uvedeno, že cílem je zvýšit adaptibilitu konstrukce základnice kolejového roštu, aby se zejména redukoval počet nosníků jen s ohledem na vybrané typy kolejnic, bez zvláštního ohledu na poměr jejich úklonů. Tato úvaha je konkretizována toliko shodným textem, jaký je uveden v jednotlivých nárocích (o němž stěžovatel podrobně pojednal v hlavním rozhodovacím důvodu). Žádný konkrétní odlišující znak nároku 1 od dokumentu D 16 zde tedy dovodit nelze.

[77] Jednoznačné není ani to, jaké *konkrétní úklony* jsou míněny. V podstatě technického řešení žádné konkrétní úklony pojednány nejsou. Z pouhého příkladu provedení technického řešení nelze dovodit, že nárok 1 jednoznačně pracuje s úklony kolejnic 1:20, 1:40. Neplyne to ani z výkresové dokumentace, neboť tam je vždy zobrazena kolejnice při jednom úklonu, který navíc není nijak specifikován. NSS souhlasí se stěžovatelem, že výkresy nemají vypovídací hodnotu o tom, jestli jde v případě parametrů V1, V2 o průměrnou výšku příslušného typu kolejnice při více úklonech, nebo o průměrnou výšku při jednom úklonu.

[78] NSS považuje za vhodné zmínit, že v této věci nehodnotí, jaké technické řešení žalobci ve skutečnosti zamýšleli. Podstatné je, že v nároku 1, ani s přihlédnutím ke zbylému obsahu užitného vzoru, není vyjádřeno takové technické řešení, které žalobci „dovysvětlovali“ ve svých podáních.

[79] NSS tedy souhlasí se stěžovatelem, že rozsah (nároku 1) užitného vzoru neodpovídá tomu, jak jej vykládají žalobci a následně též městský soud. Ti svým (do)vysvětlováním *de facto* dotváří nárok 1 tak, aby se odlišoval od dokumentu D 16, což ovšem není přípustné.

[80] NSS nesouhlasí ani s posouzením městského soudu, které klade důraz na pojem *daný, resp. příslušný typ* kolejnice. Úvaha městského soudu odbočuje od podstaty sporné otázky. Městský soud uvedl, že slovo *typ* je nutno chápat ve smyslu určitého druhu výrobku s charakteristickými parametry. Potud NSS souhlasí. Dále však městský soud konstatoval, že slovo *typ* je uvedeno v čísle jednotném, zatímco úklony jsou uvedeny v čísle množném. Z toho dovodil, že nárok 1 hovoří o různých úklonech ve vztahu k jednomu typu kolejnic, nikoliv o průměrné výšce kolejnice při jednom daném úklonu. Tato úvaha podle NSS nijak

pokračování

neobjasňuje, jak mají být chápány parametry V1, V2 vymezené v nároku 1. Příslušný typ kolejnic souvisí s daným výrobkem (např. typem trati, na které je použita konkrétní kolejnice), ale nemá žádný vliv na výklad toho, co žalobci zamýšleli. Jinými slovy, jednotné číslo souvisí pouze s tím, že u určitého technického řešení se použije jeden příslušný typ kolejnic. Nijak ovšem neozřejmuje, zda je v nároku 1 zamýšlena průměrná výška kolejnice při více úklonech této kolejnice, nebo průměrná výška kolejnice při jednom daném úklonu (např. v rámci délky určitého úseku koleje). Výraz *příslušný typ* tedy nečiní parametry V1, V2 jednoznačnými. Nadto NSS ve shodě se stěžovatelem opět zmiňuje, že dokument D 16 není omezen žádným úklonem kolejnic (resp. tento závěr žalobci nijak nezpochybňují; jejich argumenty se týkají jen toho, jak se v užitém vzoru pracuje s úklony kolejnic).

[81] Vzhledem ke všemu výše uvedenému NSS shrnuje, že parametry V1, V2 nejsou v nároku 1 (ani v užitém vzoru jako celku) vymezeny takovým způsobem (jednoznačně, určitě, kvalitativně), aby odlišily technické řešení z nároku 1 od dokumentu D 16. Nejednoznačnost parametrů V1, V2 žalobci nemohli zhojit tím, že se pokusili nárokované technické řešení „dovysvětlit“ ve svých podáních v řízeních před stěžovatelem a městským soudem. Městský soud posoudil námitku týkající se posouzení novosti užitého vzoru a výkladu parametrů V1, V2 nesprávně. Kasační námitka nesprávného posouzení výkladu parametrů V1, V2 je tedy důvodná.

[82] Je ovšem nutné zdůraznit, že právě provedené posouzení se týká jen dílčí otázky týkající se především výkresů užitého vzoru a parametrů V1 a V2, avšak pro rozhodnutí ve věci je podstatné zejména vyhodnocení hlavního důvodu shledaného stěžovatelem pro výmaz nároku 1 z rejstříku užiténých vzorů, a to v mezích žalobních bodů. Tedy to, že matematické vztahy popsané ve význakové části nároku 1 nemají technický efekt, a zároveň ani předvýznaková, ani význaková část neobsahuje žádný nový technický znak, neboť popsaná kombinace technických znaků je známa již z dokumentu D 16.

4. Závěr a náklady řízení

[83] NSS dospěl k závěru, že kasační stížnost stěžovatele je důvodná, a proto zrušil napadený rozsudek a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první s. ř. s.). V něm je městský soud vázán právním názorem vysloveným NSS v rušícím rozhodnutí (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[84] V dalším řízení tedy městský soud vezme v potaz hierarchii rozhodovacích důvodů stěžovatele a posoudí nejen vedlejší argumenty, ale především ty hlavní (v mezích žalobních bodů). Dále městský soud zohlední skutečnosti plynoucí ze správního spisu, zejm. obsah užitého vzoru a to, že jej žalobci ve svých podáních „dovysvětlovali“. To musel stěžovatel vzít v potaz a přizpůsobit tomu obsah (a *de facto* i strukturu) napadených rozhodnutí (především musel uvést onu doplňkovou argumentaci vedle hlavního rozhodovacího důvodu, která jej však v konečném důsledku potvrzuje).

[85] V novém řízení rozhodne městský soud i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e n í** opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2024

Ondřej Mrákota
předseda senátu