



ČESKÁ REPUBLIKA  
ROZSUDEK  
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně:

**Hypertherm, Inc.**

sídlem 21 Great Hollow Road, 03755 Hanover, New Hampshire,  
Spojené státy americké

zastoupená advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M.  
sídlem Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5

proti

žalovanému:

**Úřad průmyslového vlastnictví**

sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 11. 2022,  
č. j. CZ/EP 1992206/D21107992/2021/ÚPV

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

**Odůvodnění:**

*I. Předmět řízení a vymezení sporu*

1. Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“ či „žalovaný“) ze dne 11. 10. 2021, č. j. CZ/EP 1992206/D20030962/2020/ÚPV o částečném zrušení patentu CZ/EP 1992206 o názvu „Elektroda pro plazmový obloukový

*hořák s dotykovým zapalováním a plazmový obloukový hořák s dotykovým zapalováním s touto elektrodou*“ (dále jen „napadený patent“ či „evropský patent“) vydané na návrh společnosti RD SR s.r.o., IČO 26763915 (dříve B&Bartoni, spol. s r.o.; dále jen „navrhovatel“). Rozhodnutím Úřadu byl částečně zrušen napadený patent, neboť řešení chráněné prvním (1.) nezávislým nárokem a variantou ad (b) třináctého (13.) nezávislého nároku napadeného patentu nesplňovalo podmínky patentovatelnosti ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „patentový zákon“), resp. článku 52 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) č. 69/2002 Sb. m. s., ve znění pozdějších úmluv (dále jen „EPC“). Úřad současně v prvoinstančním rozhodnutí konstatoval, že navrhovateli se nepodařilo prokázat, že řešení chráněné původním 7. nárokem., 13. nárokem pro variantu (a) a 16. nárokem napadeného patentu nesplňovalo podmínky patentovatelnosti ve smyslu shora citovaných ustanovení.

## II. Dosavadní průběh řízení a napadené rozhodnutí

2. Napadený patent, jehož majitelem je žalobkyně, byl udělen dne 6. 6. 2012 s právem přednosti ze dne 17. 2. 2006 se sedmnácti (17) patentovými nároky. Jeho překlad do českého jazyka byl zveřejněn dne 12. 9. 2012. Patentové nároky, které byly žalovaným zrušeny, původně zněly takto:

*1. Elektroda (300) pro plazmový obloukový hořák (400) v elektrickém spojení s příívodem proudu, přičemž elektroda zahrnuje:*

*podlouhlé elektrodové těleso (302) vytvořené z elektricky vodivého materiálu, přičemž elektrodové těleso určuje podélnou osu;*

*vyznačující se tím, že pružný prvek (310) elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi příívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku.*

*13. Plazmový obloukový hořák (400) zahrnující:*

*příívod proudu pro dodávání proudu do hořáku; plazmovou komoru (410) definovanou tryskou (408) a elektricky vodivým elektrodovým tělesem (302) elektrody podle nároku 1, posuvně namontovaným uvnitř hořáku podél osy definované proximálním koncem (306) elektrodového tělesa a distálním koncem (304) elektrodového tělesa, přičemž proximální konec vymezuje kontaktní plochu (322) a distální konec je uspořádan v sousedství výstupního otvoru (412) trysky; elektrický kontakt (406) uspořádaný ve stacionární poloze vzhledem k plazmové komoře, přičemž elektrický kontakt je v elektrickém spojení s příívodem proudu,*

*vyznačující se tím, že hořák zahrnuje pružný vodivý prvek (310) uspořádaný v sousedství elektrodového tělesa (302);*

*přičemž pružný vodivý prvek (310) slouží pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi elektrickým kontaktem a kontaktní plochou elektrodového tělesa během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku; a přičemž buď:*

*a) hořák dále zahrnuje kontaktní prvek (316) zahrnující první plochu (318) pro elektrické spojení s odpovídající kontaktní plochou elektrodového tělesa a druhou plochu (320) ve fyzickém kontaktu pro průchod v podstatě celého proudu přeneseného oblouku mezi příívodem proudu a elektrodovým tělesem, když je hořák provozován v režimu s přeneseným obloukem; nebo*

*b) pružný vodivý prvek předepíná elektrodové těleso proti trysce.*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

3. Návrh na zrušení patentu ze dne 24. 3. 2020 byl odůvodněn tím, že vynález v rozsahu nezávislého nároku 1. napadeného evropského patentu není nový a není výsledkem vynálezecké činnosti, v rozsahu nezávislého nároku 7. není výsledkem vynálezecké činnosti, v rozsahu varianty (a) nezávislého nároku 13. není výsledkem vynálezecké činnosti, v rozsahu varianty (b) nezávislého nároku 13. není nový a v rozsahu nezávislého nároku 16 není výsledkem vynálezecké činnosti.
4. Jako důkazní prostředky navrhovatel předložil patentový spis US 3 004 189 zveřejněný 10. 10. 1961 (dále jen „D1“); patentový spis US 5 886 315 zveřejněný 23. 3. 1999 (dále jen „D2“) a patentový spis US 4 791 268 zveřejněný 13. 12. 1988 (dále jen „D3“).
5. Úřad v prvoinstančním rozhodnutí uvedl, že dokument D1 lze ze všech tří namítaných dokumentů považovat za stav techniky nejbližší napadenému patentu, neboť jako jediný z těchto dokumentů je na závadu novosti alespoň jednoho z nezávislých nároků napadeného patentu. I celkovou koncepcí, zejména využitím pružného prvku (28) elektrody pro vedení elektrického proudu, lze hořák podle dokumentu D1, i navzdory odlišnostem (přívod plynu k trysce), považovat ze všech namítaných řešení za funkčně nejpodobnější k řešení podle napadeného patentu.
6. Úřad dospěl k závěru, že dokument D1 obsahuje všechny znaky definované v nezávislém nároku 1. napadeného patentu, a tudíž řešení elektrody pro plazmový obloukový hořák podle nezávislého nároku 1. napadeného patentu vzhledem k dokumentu D1 není nové. Stejně tak řešení plazmového obloukového hořáku podle nezávislého nároku 13. varianta ad (b) napadeného patentu není s ohledem na dokument D1 nové. V návaznosti na uvedené uzavřel, že pokud není řešení podle nezávislého nároku 1. napadeného patentu a podle varianty ad (b) nezávislého nároku 13. napadeného patentu nové (jsou známá z dokumentu D1), není ani výsledkem vynálezecké činnosti, neboť toto řešení je součástí stavu techniky, a tudíž mezi napadeným řešením a stavem techniky neexistuje žádný odlišující znak, kterým by byl potenciálně řešen určitý technický problém.
7. V napadeném rozhodnutí se předseda Úřadu se závěrem uvedeným v prvoinstančním rozhodnutí ztotožnil.

### III. Žaloba

8. Žalobkyně v žalobě úvodem stručně shrnula dosavadní průběh řízení a uvedla, že napadené rozhodnutí je nesprávné, nedostatečně odůvodněné a nepřezkoumatelné. Napadla jak rozhodnutí žalovaného, tak rozhodnutí vydané v prvním stupni řízení.
9. K žalobním bodům předslala, že každé zrušení či částečné zrušení patentu je zásadním zásahem do vlastnických práv vlastníka patentu. Obecné požadavky na odůvodnění částečného zrušení patentu nejsou jak v prvoinstančním, tak v napadeném rozhodnutí splněny, přičemž uvedené nedostatky vedou k nesprávným závěrům. Patent měl být zachován v platnosti v plném rozsahu, neboť nebyly dány důvody pro jeho zrušení podle § 23 patentového zákona.
10. Žalobkyně nesouhlasila s tím, že její evropský patent, který se týká zařízení pro řezání a opracování kovových materiálů, má být po právu významnou měrou omezen na základě skutečností, které se týkají zařízení z naprosto odlišné oblasti techniky, tedy technologie kosmických plavidel, určené ke stabilizaci a orientaci vesmírného plavidla, a která se tedy užívá k naprosto odlišným technickým účelům. Žalobní argumentaci vystavěla na tom, že dokument D1 nepředstavuje námitku proti novosti ani 1. patentovaného nároku ani varianty

ad (b) 13. patentového nároku napadeného patentu, neboť neuvádí dva podstatné znaky těchto napadených patentových nároků, a to podlouhlé elektrodové těleso vytvořené z elektricky vodivého materiálu a pružný prvek elektrody, který je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku. Žalobní námitky tak směřují pouze proti nesprávnému posouzení 1. nezávislého nároku a varianty ad (b) 13. nezávislého nároku, ve vztahu k dokumentu D1.

11. Žalobní argumentace tedy stojí na dvou klíčových aspektech. První aspekt žalobkyně konstruovala tak, zda lze v rámci novosti technického řešení považovat za stav techniky takové technické řešení, které je posuzovanému technickému řešení vzdálené, případně jaké podmínky musí být v takovém případě splněny. Ve druhém se pak zaměřila na to, zda dokument D1 obsahuje znaky namítaného řešení a nakolik je či není kombinace uvedených znaků podobná kombinaci znaků evropského patentu. Na základě těchto otázek pak žalobkyně uplatnila níže uvedené žalobní body.
12. V prvním žalobním bodě namítla nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, neboť z něj není zřejmé, na základě jakých důvodů došlo k částečnému zrušení evropského patentu, resp. zdali důvodem byla nenovost napadeného patentu anebo nedostatek vynálezecké činnosti.
13. Předseda Úřadu se dle žalobkyně nevypořádal s otázkou stavu techniky. Napadené rozhodnutí se srozumitelně nevypořádalo s tím, zda skutečnosti obsažené v dokumentech (resp. v dokumentu D1), které se týkají vzdálené oblasti techniky, lze namítat proti novosti předmětu evropského patentu s ohledem na to, že se jedná o naprosto odlišné oblasti techniky.
14. Předseda Úřadu se rovněž nevypořádal se všemi rozkladovými námitkami. Otázky související s teorií ekvivalentů předseda Úřadu nezodpověděl, přičemž otázky týkající se technických ekvivalentů spadají do extenzivního výkladu patentové ochrany a v oblasti patentovatelnosti se týkají otázek souvisejících s vynálezeckou činností. Na podporu své argumentace žalobkyně odkázala na předloženou Instrukci pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadu (část C, kapitola IV odstavec 7.2. strana 57).
15. Ve druhém žalobním bodě žalobkyně zdůraznila, že napadené rozhodnutí obsahuje značné množství úvah technické povahy, avšak všechny jsou pouze administrativně-formálně nikoli věcně odůvodněné. Uvedla, že posuzování podstatných znaků 1. nezávislého patentového nároku napadeného patentu, tedy „podlouhlosti“ elektrodového tělesa a schopnosti pružného prvku elektrody zajistit průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku během hoření, které je v rozporu s technickou realitou, způsobuje nepřesvědčivost závěrů a nemožnost jejich věcného přezkoumání. Své námitky pak žalobkyně blíže rozvedla pod třetím až sedmým žalobním bodem.
16. Ve třetím žalobním bodě žalobkyně zpochybnila, že dokument D1, který se týká vzdálené oblasti techniky, lze namítat proti novosti napadeného patentu. Porovnávané dokumenty jsou rozdílné, týkají se jiných předmětů a řeší odlišné technické problémy a směřují k naprosto odlišným technickým účinkům. Byť se jedná o plazmové hořáky, tak v jednom případě je hořák určen k řezání kovů a ve druhém případě se jedná o hořák fungující výhradně s jedním proudem a sloužící pro ovládání polohy satelitu a pro udržení orientace vesmírného plavidla v prostoru. Funkce porovnávaných řešení, jakož i způsob použití obou technických řešení je naprosto odlišný.

17. Žalobkyně namítla, že závěr předsedy Úřadu na straně 23 napadeného rozhodnutí o tom, že dřívější dokument D1 je blízkou technologií vynálezu plazmového hořáku na řezání kovů s ohledem na jeho shodné zařazení do třídy H05H1/34, je přepjatě formalistický a nesprávný. Dokument D1 původně v předmětné skupině zařazen nebyl a byl do ní zařazen až dodatečně.
18. Ve čtvrtém žalobním bodě žalobkyně nesouhlasila se závěrem předsedy Úřadu, že namítaný dokument D1 zahrnuje podlouhlé elektrodové těleso. Závěry uvedené na straně 26 napadeného rozhodnutí označila za nesprávné a neodůvodněné. Konkrétně nesouhlasila s konstrukcí, jejíž podstata spočívá v účelovém spojení prvku (11) s další navazující částí, kterou má být jádro či armatura (26) v namítaném dokumentu D1, zatímco elektrodové těleso ve smyslu napadeného patentu představuje součást vyrobenou pouze z jednoho kusu.
19. Žalobkyně rovněž nesouhlasila s tím, že elektrodové těleso obsažené v dokumentu D1 je (lze považovat za) podlouhlé. Zdůraznila, že nestačí, aby bylo možno považovat elektrodové těleso za podlouhlé, ale je nutné, aby skutečně podlouhlé bylo. Ze samotného vyobrazení elektrodového tělesa, které je označeno vztahovou značkou (11) v namítaném dokumentu, které není popřeno žádnou konkrétní částí popisu tohoto namítaného dokumentu, je na první pohled jasné patrné, že elektrodové těleso není podlouhlé, a to na rozdíl od elektrodového tělesa podle napadeného patentu. Dále žalobkyně zdůraznila s odkazem na § 12 odst. 1 patentového zákona a článek 69 EPC včetně navazujícího protokolu o výkladu tohoto článku z 5. října 1973, že pro výklad patentových nároků je třeba využívat i popis a výkresy. Žalobkyně pak k tomuto žalobnímu bodu blíže uvedla důvody, na nichž staví své závěry o rozdílnosti prvků a vychází přitom z jejich odlišné funkce a využití.
20. V pátém žalobním bodě brojila žalobkyně proti závěrům předsedy Úřadu uvedeným na stranách 26 až 27 napadeného rozhodnutí, kde žalovaný shledal nenovost dalšího znaku 1. nezávislého nároku napadeného patentu, který spočívá v tom, že pružný prvek elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku.
21. Žalobkyně nesouhlasila se závěrem žalovaného, který z namítaného dokumentu D1 shledal, že pružný prvek slouží v plazmovém hořáku pro průchod proudu mezi přívodem proudu napojeným na vodivý kroužek dosedající na zadní konec pružného prvku a elektrodovým tělesem dosedajícím na přední konec pružného prvku, a to od přivedení proudu na vodivý kroužek, během hoření oblouku plazmového obloukového hořáku až do přerušení přívodu proudu na vodivý kroužek. Uvedený závěr žalovaný nijak neodůvodnil.
22. Technické řešení podle namítaného dokumentu D1 propouští veškerý proud z elektrody pouze přes pružinu (28) a měděný kroužek (29), takže v případě použití tohoto řešení při plazmovém řezání by se celá konstrukce roztavila. Z tohoto důvodu je podstatný právě znak nezávislého 1. patentového nároku číslo 1 spočívající v tom, aby pružný prvek elektrody byl konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku, a nikoli aby byl pružný prvek lokalizován mezi přívodem proudu a elektrodou plazmového hořáku.
23. Žalobkyně rovněž brojila proti závěru žalovaného, že vynález dle dřívějšího dokumentu D1 je shodný s napadeným vynálezem z důvodu podobnosti konstrukce. Žalovaný zcela

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

ignoroval, že plazmový hořák dle napadeného patentu musí pracovat se dvěma typy proudů, tzv. pilotního (nízkého/slabého) proudu a pracovního/řezacího/přeneseného (vysokého) proudu, zatímco plazmová tryska vesmírného plavidla dle dokumentu D1 pracuje pouze s jedním typem proudu. Napadený vynález řeší optimalizaci životnosti komponentů při užití vysokého proudu, a z tohoto důvodu není možné shledat shodu s řešením, které vysoký proud vůbec neuplatňuje.

24. V návaznosti na pátý žalobní bod žalobkyně pod šestým žalobním bodem namítla, že předseda Úřadu pominul podstatný znak 1. nezávislého nároku napadeného patentu – pilotní oblouk. Pilotní oblouk má význam v kontrastu s pojmem „přenesený oblouk“, přičemž žádný z těchto pojmů se u dokumentu D1 nevyskytuje a ani se vyskytovat nemůže, neboť se jedná o zařízení, které slouží naprosto odlišnému technickému účelu a je založeno na plazmovém oblouku zásadně odlišné kvality. Svou argumentaci žalobkyně opřela o funkci a technické účinky porovnávaných zařízení, přičemž uzavřela, že aby bylo možné uvažovat o pilotním oblouku, musí zde být také přenesený oblouk, který se u namítaného dokumentu D1 vůbec nevyskytuje. Závěr žalovaného o nenovosti předmětu 1. nezávislého patentového nároku napadeného patentu shledala žalobkyně chybným a zmatečným.
25. V sedmém žalobním bodě žalobkyně brojila proti závěru žalovaného ohledně nenovosti varianty ad (b) 13. patentového nároku napadeného patentu. Předseda Úřadu dospěl k závěru, že v souladu s prvoinstančním rozhodnutím tato varianta ad (b) 13. nároku napadeného patentu není nová, a to s ohledem na obsah namítaného dokumentu D1, přičemž odkaz na 1. nezávislý nárok ve 13. nezávislém nároku způsobuje, že 13. nárok přebírá i veškeré podstatné znaky prvního nároku. Dokument D1 neobsahuje podlouhlé elektrodové těleso vytvořené z elektricky vodivého materiálu ani pružný prvek elektrody, který je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého pilotního oblouku během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku. Pružina (28) podle dokumentu D1 nevede ani proud pilotního oblouku, ani proud přeneseného oblouku, protože hořák podle dokumentu D1 není schopen provozu ve dvou odlišných režimech užívaných k řezání obrobků podle napadeného evropského patentu. Naopak pružina (28) je součástí ovládacího prostředku (12) pro ovládání prvku (11) mezi uzavřenou a otevřenou polohou. Navíc pak odlišně pružina (28) vede stálý proud o nízké hladině po celou dobu provozu hořáku.
26. Svou argumentaci žalobkyně uzavřela tím, že dokument D1 nepředstavuje technické řešení, které uvádí všechny podstatné znaky nezávislého patentového nároku 13. ad (b) napadeného patentu, a tudíž nemůže představovat námitku proti novosti tohoto nároku.

#### IV. Vyjádření žalovaného

27. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Konstatoval, že žalobkyně pouze rozvíjí a rozšiřuje rozkladové námitky, které brojily proti závěru Úřadu o nenovosti 1. patentového nároku a varianty ad (b) 13. nezávislého patentového nároku, a to na základě dokumentu D1, se kterými se předseda Úřadu řádně vypořádal.
28. K prvnímu a druhému žalobnímu bodu žalovaný odkázal na strany 14 až 17 prvoinstančního rozhodnutí a na stranu 25 napadeného rozhodnutí. Uvedl, že dokument D1 je stavem techniky a řešením, které bylo popsáno v napadeném patentu, není nové, neboť vyplývá zřejmým způsobem z dosavadního stavu techniky. Pokud řešení není nové, nemůže být ani výsledkem vynálezecké činnosti. Úřad ve svém rozhodnutí neodůvodnil nenovost předmětu podle nezávislého 1. patentového nároku napadeného patentu existencí technického

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

ekvivalentu v namítaném dokumentu D1, přičemž zdůraznil, že jeho argumentace není postavena na ekvivalentech. Žalovaný dospěl k jednoznačnému závěru, že navazující část elektrody tvoří nedílnou součást elektrody. Z prvoinstančního rozhodnutí tak plyne zřejmý a jednoznačný závěr, že v případě namítaného dokumentu i napadeného patentu se jedná o podlouhlou elektrodu, nikoliv o technický ekvivalent.

29. Ani s námitkami soustředěnými pod třetím žalobním bodem žalovaný nesouhlasil a odkázal na stranu 23 napadeného rozhodnutí, kde se se shodnými námitkami žalobkyně vypořádal. Zdůraznil, že není rozhodující, k čemu hořáky slouží, ale co je předmětem patentové ochrany. Nároky, resp. 1. nezávislý nárok a variantu (b) 13. nezávislého nároku nelze vykládat při posuzování novosti tak extenzivním způsobem a zahrnout do předmětu ochrany i to, co v nárocích obsaženo vůbec není. Podstatné je to, co je předmětem patentových nároků a zda znaky patentového nároku napadeného patentu jsou obsaženy v namítaném dokumentu. Na podporu své argumentace žalovaný odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 5 As 11/2011-187.
30. Ke čtvrtému žalobnímu bodu odkázal žalovaný na argumentaci obsaženou na straně 14 prvoinstančního rozhodnutí a na stranách 25 až 26 napadeného rozhodnutí. Uvedl, že z dokumentu D1 nikterak nevyplývá, že elektroda zde uvedená je rozdělena na dvě části. Jedná se o pevné spojení dvou vodivých materiálů, které tvoří jednu podlouhlou elektrodu. Posuzovaný 1. nezávislý nárok napadeného patentu ve vztahu k dokumentu D1 z hlediska novosti nemůže obstát, neboť je v dokumentu D1 celý obsažen, stejně tak i varianta ad (b) 13. nezávislého nároku. Tomu odpovídá popis i výkresy. Při hodnocení novosti nehraje roli, k čemu se hořáky porovnávají vynálezy používají či jaké jsou jejich funkce, neboť jejich užití není předmětem ochrany nezávislého 1. nároku ani varianty ad (b) 13. nezávislého nároku.
31. Ani s námitkami uvedenými pod pátým žalobním bodem se žalovaný neztotožnil. Předseda Úřadu se v rozsahu rozkladových námitek zabýval posouzením, zda je či není z namítaného dokumentu D1 známa skutečnost, že pružný prvek elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku. S uvedenou argumentací se vypořádal na stranách 26 až 27 napadeného rozhodnutí, přičemž podrobně zdůvodnil svůj závěr o tom, že se jedná o stejnou konfiguraci pružného prvku (pružiny) mezi přívodem proudu a elektrodou plazmového hořáku. Konfigurace pružného prvku mezi přívodem proudu a elektrodou plazmového hořáku dle D1 umožňuje průchod v podstatě celého proudu oblouku v elektrodě. Žalovaný pak závěrem konstatoval, že ačkoli v dokumentu D1 není výslovně uvedeno, že pružný prvek (28) elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku, resp. není v něm použit termín „pilotní oblouk“, je v originálu popisu dokumentu D1 výstižně popsán právě děj vytváření pilotního oblouku ve smyslu napadeného patentu.
32. Pokud jde o šestý žalobní bod, žalovaný odkázal na stranu 14 prvoinstančního rozhodnutí a na své vyjádření k námitce uvedené pod pátým žalobním bodem. Nad rámec uvedeného doplnil, že hořák podle dokumentu D1 je schopen pracovat, v terminologii napadeného patentu, i v režimu pilotního oblouku, tj. nikoli pouze přeneseného oblouku po vytvoření plazmy. Jiným způsobem než pomocí přechodného pilotního oblouku, nemůže režim přeneseného oblouku ani nastat.

33. Ani poslední námitku uvedenou pod sedmým žalobním bodem žalovaný neshledal důvodnou, přičemž odkázal na strany 28 až 30 napadeného rozhodnutí. První patentový nárok napadeného patentu uvedený ve 13. patentovém nároku napadeného patentu žádnou novou kombinací, jež by nebyla známa z obsahu dokumentu D1, nepřinesl. Podle varianty ad (b) 13. patentového nároku napadeného patentu pružný vodivý prvek předepíná elektrodové těleso proti trysce, což činí i pružina z namítaného dokument D1, a stejně tak je pružina (28) z namítaného dokumentu D1 uspořádána v sousedství elektrody úplně stejně, jako je pružný prvek uspořádán v sousedství elektrodového tělesa podle napadeného patentu. V dokumentu D1 sice není výslovně uvedeno, že pružný prvek (28) elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku, nicméně v originálu popisu dokumentu D1 je výstižně popsán právě děj vytváření pilotního oblouku ve smyslu evropského patentu.

#### V. Replika žalobkyně

34. Žalobkyně v replice zopakovala, že porovnávání zařízení se liší svou konstrukcí vyžadující zcela odlišné provozní postupy a není možné je vzájemně porovnat. Na podporu své argumentace předložila dobrozdání pana E. S. R. ze dne 4. 6. 2024 v anglickém jazyce (*Declaration of E. S. R., P. E.*), které později doplnila českou verzí opatřenou překladatelskou doložkou.
35. Dále se žalobkyně obsáhle vyjádřila k jednotlivým tvrzením žalovaného obsaženým v jeho vyjádření k žalobě. Žalobkyně se prvně vyjádřila k nejbližšímu stavu techniky, přičemž svou argumentaci zaměřila převážně směrem k pružnému prvku elektrody, k podlouhlosti elektrodového tělesa, k vysvětlení rozdílu mezi pilotním a přeneseným (pracovním) obloukem a dodala, že obě porovnávání řešení nejsou schopna vykonávat stejné funkce. Z uvedených důvodů tak je závěr žalovaného nesprávný v tom, že dokument D1 obsahuje všechny znaky definované v nezávislém 1. nároku evropského patentu. Zařízení podle dokumentu D1 není schopno vykonávat funkce v rámci plazmového řezání. Dále žalobkyně znovu zdůraznila, že podstata, funkce a způsob obou technických řešení se zásadně liší; ve zbytku pak zopakovala své žalobní námitky a to i ve vztahu k variantě ad (b) 13. patentového nároku evropského patentu.

#### VI. Jednání před soudem

36. Při ústním jednání před soudem, které se konalo dne 29. 8. 2024, právní zástupkyně žalobkyně shrnula žalobní argumentaci a setrvala na žalobním návrhu. Žalovaný rovněž s odkazem na vyjádření k žalobě i napadené rozhodnutí své procesní stanovisko nezměnil.
37. Soud pro nadbytečnost neprovedl žalobkyní navrhované důkazy [*Výsledek rešerše na patentovou rodinu evropského patentu EP 1992206; Instrukce pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadu část C, kapitola IV odstavec 7.2. strana 57; Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Praha 2006, část B týkající se vynálezecké činnosti, strana 27; Technické rozdíly mezi napadeným a namítaným dokumentem; Překlad soudního překladatele amerického patentu číslo US 3 004 189 (D1); Překlad evropského patentového spisu číslo CZ/EP 1 992 206; První strana rešeršovaného dotazu týkajícího se třídy H05H1/34 v databázi Espacenet, Declaration of E. S. R., P. E.*], ohledání výrobku], neboť ve věci bylo možné rozhodnout na základě důkazů založených ve správním spisu.



38. Soud shledal, že některé navrhované důkazy [Obrázek 2B, 2C (4A, 4B) evropského patentu; Obrázek 1 a 2 dokumentu D1] jsou již obsahem správního spisu, kterým se dokazování neprovádí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008-117, č. 2383/2011 Sb. NSS).

#### VII. Posouzení věci soudem

39. Soud ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Dále přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a to v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí.
40. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
41. Podle § 3 odst. 1 patentového zákona *se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.*
42. Podle § 5 odst. 1 patentového zákona *je vynález nový, není-li součástí stavu techniky.*
43. Podle § 5 odst. 2 patentového zákona *je stavem techniky vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelů právo přednosti (§ 27), umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.*
44. Podle § 6 odst. 1 patentového zákona *je vynález výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.*
45. Podle § 12 odst. 1 patentového zákona *je rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.*
46. Podle § 23 odst. 1 písm. a) patentového zákona, *Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně, že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti.*
47. Podle § 23 odst. 2 patentového zákona *týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně. Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů.*
48. Podle § 35f odst. 5 patentového zákona *uplynula-li marně lhůta stanovená evropskou patentovou úmluvou k podání odporu, popřípadě jestliže v řízení o odporu nebyl evropský patent zrušen, může být evropský patent zrušen Úřadem podle § 23; Úřad řízení o zrušení evropského patentu přeruší, probíhá-li před Evropským patentovým úřadem řízení o odporu týkající se téže věci. Jestliže v řízení o odporu nedošlo ke zrušení evropského patentu, Úřad na žádost bude v řízení o zrušení patentu pokračovat.*
49. Podle článku 52 odst. 1 EPC *se evropské patenty udělují na vynálezy ve všech oblastech techniky, pokud jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné.*
50. Podle článku 54 odst. 1 EPC *se vynález považuje za nový, není-li součástí stavu techniky.*
51. Podle článku 54 odst. 2 EPC *stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způsobem přede dnem podání evropské patentové přihlášky.*
52. Podle článku 56 EPC *se vynález považuje za vynález zahrnující vynálezeckou činnost, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Obsahuje-li stav techniky také dokumenty uvedené v článku 54 odst. 3, nepřihlíží se k nim při posuzování vynálezecké činnosti.*

53. Podle článku 69 odst. 1 EPC je rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu nebo z evropské patentové přihlášky vymezen nároky. K výkladu nároků se však použije i popis a výkresy.
54. Podle článku 138 odst. 1 EPC může být s výhradou článku 139 evropský patent zrušen s účinkem pouze na území smluvního státu z těchto důvodů:
- (a) není-li předmět evropského patentu patentovatelný podle článků 52 až 57;
  - (b) nepopisuje-li evropský patent vynález natolik jasně a plně, aby jej mohl odborník uskutečnit;
  - (c) přesahuje-li předmět evropského patentu obsah přihlášky v původně podaném znění nebo, byla-li patent udělen na základě oddělené přihlášky nebo nové přihlášky podané podle článku 61, obsah dřívější přihlášky v původně podaném znění;
  - (d) byla-li ochrana vyplývající z evropského patentu rozšířena; nebo
  - (e) nemá-li majitel evropského patentu na něj ve smyslu článku 60 odstavec 1 právo.
55. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.
56. Soud považuje za vhodné na tomto místě rozvést rozhodnou právní úpravu, podle níž se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné (§ 3 až § 7 patentového zákona). Všechny tři podmínky musí být splněny kumulativně. Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky (tím je vše, co bylo zveřejněno nebo veřejně používáno a známo až do okamžiku podání přihlášky patentu). Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti, tzn. že odborník v dané oblasti přihlašované řešení nechápe jako samozřejmé řešení existujícího problému s ohledem na stav techniky. Vynález musí být současně průmyslově využitelný, tj. předmět vynálezu může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. Lze doplnit, že podmínky udělení/zrušení patentu jsou v Evropě regulovány jednotně, a to na základě multilaterální mezinárodní EPC. V tomto ohledu soud pro větší stručnost poukazuje především na shora uvedené články 52, 54 a 56 EPC ve spojení s článkem 138 odst. 1 písm. a).
57. Soud současně poukazuje na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014-50, publ. pod č. 3252/2015 Sb. NSS, kde kasační soud uvedl, že „definice novosti technického řešení jako podmínka jeho formální ochrany platí v oblasti průmyslových práv duševního vlastnictví obecně. Je otázkou právní a její posouzení (zjištění její existence) odvislé od skutkových zjištění obsahu stavu techniky. Zjištění o obsahu stavu techniky vychází zpravidla z listin, vypovídajících o jiných technických řešeních daného problému, která jsou pod formální ochranou (ať již v podobě patentu, či užitého vzoru aj.). Ve vztahu k těmto podkladům o dosavadním známém stavu techniky se rovněž posuzuje, zda pro odborníka v dané oblasti je přihlašované řešení zřejmé, anebo má „přidanou hodnotu“, protože z dosavadního známého stavu techniky nevyplývá, a je tak výsledkem vynálezecké činnosti. Klíčovou otázkou dokazování před žalovaným a následně i soudem je, jakým způsobem provedl porovnání nároků podle podané přihlášky s nároky v (namítaných) dokumentech. Zda je z nich zřejmá totožnost technického řešení na základě srovnání obsahu nároků těchto dokumentů, které vymezují předmět ochrany, případně za zohlednění dalšího popisu obsaženého v dokumentu (jakkoliv nelze jít při tomto zohlednění nad rámec vymezený zněním nároku na ochranu.). V druhém kroku pak, zda rozdíl v technickém řešení přihlášeném oproti řešení, které vyplývá ze stavu techniky a které mohl odborník využít, je pro takového odborníka zřejmé, nebo naopak představuje onen tvůrčí přínos. Jde o zjištění skutkového stavu věci na základě provedeného dokazování, jehož výsledkem je závěr o splnění podmínek patentovatelnosti přihlášeného řešení.

*Pro případ nesplnění podmínek, nemá úřad volbu, zda patent udělit, či nikoli, resp. jej zrušit. Správní uvážení, ve smyslu diskrečního oprávnění úřadu, zde proto nemá místa (k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002-42, nebo ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011-154). Otázka, zda určité řešení pro odborníka vyplývá (popř. nevyplyvá) zřejmým způsobem ze stavu techniky, je otázkou výkladu právních pojmů v právní normě a aplikace normy na skutkový stav (...).*“ (podtržení doplněno soudem).

58. V nyní projednávaném případě je nesporné, že předmětem 1. patentového nároku napadeného patentu je kombinace tří podstatných znaků, přičemž žalobkyně v řízení brojí proti závěru žalovaného o shodnosti pouze dvou znaků. Aby mohl být uvedený patentový nárok shledán nenovým, musí být předložen takový dokument, který by obsahoval všechny tři podstatné znaky 1. patentového nároku napadeného patentu. V návaznosti na vznesené námitky ve vztahu k 1. nároku napadeného patentu pak brojí proti závěru žalovaného ohledně novosti nároku 13. ad (b) téhož patentu.
59. Na základě shora uvedených východisek soud nejprve přistoupil k vypořádání námítky nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, kterou žalobkyně uplatnila pod prvním žalobním bodem. Z napadeného rozhodnutí dle žalobkyně není zřejmé, z jakých důvodů došlo k částečnému zrušení evropského patentu; předseda Úřadu se nevypořádal s otázkou stavu techniky a s otázkami souvisejícími s teorií ekvivalentů.
60. Soud nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí neshledal. Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je dle judikatury správních soudů dána především tehdy, opřel-li správní orgán rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem. Za nepřezkoumatelná pro nesrozumitelnost lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti; z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto; jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním; která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné. O nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů se typicky jedná v případech, kdy správní orgány opřely rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny. O nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů se jedná rovněž i v případě, kdy správní orgán opomněl vypořádat některou z uplatněných námitek. Soud v tomto směru pro stručnost odkazuje na závěry vyjádřené mj. v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003-75, ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004-73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005-245, ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007-64 či ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004-74 a uzavírá, že žádné takové pochybení v napadeném rozhodnutí neshledal.
61. Pokud jde o námitku, že z napadeného rozhodnutí není zřejmé, na základě jakých důvodů došlo k částečnému zrušení evropského patentu (nenovost napadeného patentu či nedostatek vynálezecké činnosti), soud v tomto směru odkazuje na stranu 15 a 17 prvoinstančního rozhodnutí, kde Úřad uvedl, že „(z) výše uvedeného vyplývá, že dokument D1 obsahuje všechny znaky definované v nezávislém nároku 1 napadeného evropského patentu, a tudíž řešení elektrody pro plazmový obloukový hořák podle nezávislého nároku 1 napadeného evropského patentu vzhledem k dokumentu D1 není nové. Není-li řešení podle nezávislého nároku 1 napadeného evropského patentu vzhledem k dokumentu D1 nové, není ani výsledkem vynálezecké činnosti, neboť toto řešení je součástí stavu techniky, a tudíž mezi napadeným řešením a stavem techniky

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

neexistuje žádný odlišující znak, kterým by byl potenciálně řešen určitý technický problém. (...) Hořák podle dokumentu D1 nicméně nezahrnuje variantu (a): kontaktní prvek (29) zahrnující první plochu pro elektrické spojení s odpovídající kontaktní plochou elektrodového tělesa (11), která by spolu s druhou plochou umožňovala průchod v podstatě celého proudu přeneseného oblouku mezi přívodem proudu (14. 39) a elektrodovým tělesem (11), když je hořák provozován v režimu s přeneseným obloukem, aniž by musel procházet pružným prvkem (28). Dokument D1 tak neobsahuje variantu ad (a) nezávislého nároku 13 napadeného evropského patentu, avšak obsahuje kompletně variantu ad (b). Řešení plazmového obloukového hořáku podle nezávislého nároku 13 varianta ad (b) napadeného evropského patentu tudíž není vzhledem k dokumentu D1 nové. Není-li řešení podle varianty ad (b) nezávislého nároku 13 napadeného evropského patentu vzhledem k dokumentu D1 nové, není ani výsledkem vynálezecké činnosti, neboť toto řešení je součástí stavu techniky, a tudíž mezi napadeným řešením a stavem techniky neexistuje žádný odlišující znak, který by byl potenciálně řešen určitý technický problém. Varianta ad (a) nezávislého nároku 13 napadeného evropského patentu je nová vůči dokumentu D1 a bude z hlediska vynálezecké činnosti posouzena následně. (podtržení doplněno soudem). Řečeno stručně, Úřad v prvoinstančním rozhodnutí dospěl k závěru, že dokument D1 je stavem techniky a řešení, které bylo popsáno v napadeném patentu, není nové. Současně poznamenal, že pokud řešení není nové, nemůže být ani výsledkem vynálezecké činnosti. Předseda Úřadu pak na straně 27 napadeného rozhodnutí uzavřel, že se závěrem uvedeným v prvoinstančním rozhodnutí ztotožnil, neboť v době práva přednosti předmět podle nezávislého 1. patentového nároku napadeného patentu nesplňoval podmínky patentovatelnosti (nebyl nový). Obdobně se pak vyjádřil na straně 29 napadeného rozhodnutí ve vztahu k variantě ad (b) 13. patentového nároku napadeného patentu. Z napadeného rozhodnutí lze tedy bez potíží a jednoznačně seznat, na základě jakých důvodů došlo k částečnému zrušení evropského patentu.

62. Soud nepřisvědčil ani námitkám poukazujícím na nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí spočívající v tom, že se žalovaný nevypořádal s otázkou stavu techniky a s otázkami souvisejícími s teorií ekvivalentů.
63. V tomto směru soud připomíná, že povinnost orgánů veřejné moci svá rozhodnutí řádně odůvodnit nelze interpretovat jako požadavek na detailní odpověď na každou námitku. Soud či správní orgán může na určitou námitku reagovat i tak, že v odůvodnění svého rozhodnutí prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, tím se s námitkami účastníka řízení vždy (minimálně *implicite*) vypořádá. Absence odpovědi na ten či onen argument v odůvodnění tak bez dalšího nezpůsobuje nezákonnost rozhodnutí či dokonce jeho nepřezkoumatelnost. Podstatné je, aby se orgán veřejné moci vypořádal se všemi základními námitkami účastníka řízení (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9 Afs 70/2008–13, ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9 Afs 70/2008–13, a ze dne 21. 12. 2011, č. j. 4 Ads 58/2011–72, či usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2774/09, a ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 609/1). Není proto nepřezkoumatelným rozhodnutí, v jehož odůvodnění orgán veřejné moci prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, a toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí (srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08). Těmito judikaturními východisky se soud řídil i v rámci vypořádávání jednotlivých žalobních bodů.
64. Jak správně poznamenal žalovaný, Úřad v prvoinstančním rozhodnutí neodůvodnil nenovost předmětu podle nezávislého 1. patentového nároku napadeného patentu existencí

technického ekvivalentu v namítaném dokumentu D1. Předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí taktéž dospěl k závěru, že navazující část elektrody tvoří nedílnou součást elektrody (viz níže). Ani z jednoho rozhodnutí tak nevyplývá, že by argumentace žalovaného byla založena na technických ekvivalentech. Z prvoinstančního rozhodnutí plyne závěr, že v případě namítaného dokumentu i napadeného patentu se jedná o podlouhlou elektrodu, nikoliv o technický ekvivalent. Pokud Úřad ve svém rozhodnutí na straně 14 mimo jiné uvedl „...*I kdyby tato navazující část nebyla považována přímo za nedílnou součást elektrody (11), vytvořené tak ze dvou kusů, tvořila by ve spojení s osazenou kuželovou částí elektrody, tvořící zároveň kuželku ventilu, přinejmenším technický ekvivalent podlouhlého elektrodového tělesa ve smyslu napadeného evropského patentu*“, na závěru žalovaného to nic nemění, neboť je třeba rozhodnutí vnímat z hlediska jeho celkového obsahu, z něhož plyne pro věc rozhodný závěr, že navazující část je považována přímo za nedílnou součást elektrody (11), resp. že navazující část elektrody tvoří nedílnou součást elektrody. Jelikož žalovaný své závěry postavil na tom, že navazující část je nedílnou součástí elektrody, nebylo již třeba podrobně rozebírat dílčí námitky, které by byly relevantní v případě odlišného závěru. Soud tedy nemohl přisvědčit námitkám soustředěným pod prvním žalobním bodem, neboť předseda Úřadu se s rozkladovou námitkou v napadeném rozhodnutí vypořádal. K věcné námitce ohledně navazující části elektrody pak soud v podrobnostech odkazuje na vypořádání čtvrtého žalobního bodu (viz níže).

65. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí rovněž výstižně vyjádřil ke stavu techniky, resp. k tomu, zda lze k dokumentu D1 s ohledem na odlišné oblasti techniky přihlížet (viz též vypořádání třetího žalobního bodu). Ani v tomto ohledu není první žalobní námitka důvodná.
66. Ve třetím žalobním bodě žalobkyně zpochybnila závěr žalovaného, že dokument D1, který se týká vzdálené oblasti techniky, lze namítat proti novosti napadeného patentu.
67. Soud v postupu žalovaného neshledal namítanou nezákonnost či přepjatý formalismus. Z úpravy obsažené v patentovém zákoně neplyne, že je žalovaný povinen posuzovat jen takové dokumenty, které jsou ze stejné či velmi podobné oblasti techniky. Žádné takto striktně vymezené podmínky patentový zákon nestanoví, neboli z úpravy patentového zákona (zejména § 5) neplyne, že by byl žalovaný v rámci posuzování splnění podmínky novosti limitován pouze takovými dokumenty, které se váží nanejvýše k příbuzné oblasti techniky, neboť z logiky věci není stav techniky nijak omezen. Skutečnost, že se jedná o plazmové hořáky, kdy v jednom případě je hořák určen k řezání kovů a ve druhém případě se jedná o hořák s jedním proudem sloužící pro ovládání polohy satelitu a pro udržení orientace vesmírného plavidla v prostoru, nehraje v rámci zkoumání novosti jakožto jedné z podmínek patentovatelnosti žádnou roli. Rozhodující je pouze to, co je předmětem patentové ochrany a zda znaky patentového nároku napadeného patentu jsou obsaženy v namítaném dokumentu D1. Při posuzování novosti se porovnávají technické znaky čistě z hlediska shodnosti a nikoli funkční využití patentu. Žalobkyni lze v obecné rovině přisvědčit, že na plazmový hořák sloužící k pohonu satelitu budou kladeny jiné požadavky než na plazmový hořák sloužící k řezání materiálu, nicméně na znacích týkajících se iniciace oblouku a vytvoření plazmy, jež jsou předmětem obou kolidujících řešení, se uvedené požadavky nemusí projevit. Žalovaný v tomto směru příležitostně poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 5 As 11/2011-187, ze kterého vyplývá, že při posuzování novosti vynálezu ve smyslu § 5 odst. 1 patentového zákona není pro závěr, že jednotlivé patentové nároky jsou stavem techniky (§ 5 odst. 3

téhož zákona), třeba, aby byly formulovány zcela obdobně jako v dokumentu, jemuž svědčí starší právo přednosti. Rozhodující naopak je, zda tento dokument obsahuje, ať již explicitně nebo implicitně, každý z podstatných znaků nároků obsažených v posuzovaném vynálezu, lhotejso, zda se jedná dokument z blízké či vzdálené oblasti techniky.

68. Dlužno podotknout, že se třetí žalobní námitkou se žalovaný vypořádal na straně 23 až 24 napadeného rozhodnutí, kde mimo jiné uvedl, že „(p)ři posuzování, zda obě porovnávaná řešení zaříděná do třídy H05H1/34 jsou příbuzná, resp. blízká, či vzdálená, přistoupil odvolací orgán nejprve k obecnému vymezení, jaké technické oblasti se považují za blízké a jaké za vzdálené a pod tuto úvahu podřadil konkrétní případ napadeného patentu a namítaného dokumentu D1, a to porovnáním vnitřní podstaty, funkce a způsobu použití nebo využití chráněného a namítaného řešení. Odvolací orgán konstatoval, že jak napadený patent, tak i namítaný dokument D1 se týkají technických znaků uspořádání plazmového hořáku z hlediska iniciace plazmy pomocí určitého uspořádání elektrod a souvisejících prvků, přičemž další využití plazmy již není předmětem ochrany ani jednoho z porovnávaných dokumentů.“ S uvedeným závěrem se soud plně ztotožnil. Argumentaci žalobkyně, že se jedná o vzdálené oblasti techniky, nelze přisvědčit, a to i s ohledem na zařazení dokumentu D1 do třídy H05H1/34. Z uvedeného tak vyplývá, že namítané řešení náleží do stejné oblasti techniky jako evropský patent. Skutečnost, že dokument D1 nebyl původně v předmětné skupině zaříděn a byl do ní zařazen až dodatečně, není v daném případě s ohledem na shora uvedené relevantní. Nadto je třeba doplnit, že z dokumentu D1 neplyne, že by nárokové zařízení bylo určeno výlučně pro svůj účel (využití zařízení pro pohon satelitu). Jak evropský patent, tak i dokument D1 se týkají technických znaků uspořádání plazmového hořáku z hlediska iniciace plazmy pomocí určitého uspořádání elektrod a souvisejících prvků, přičemž další využití vytvořené plazmy již není ani v jednom případě předmětem ochrany. Soud tak uzavírá, že žalovaný správně vycházel z předloženého dokumentu D1.
69. Ve druhém a čtvrtém žalobním bodě žalobkyně nesouhlasila se závěrem předsedy Úřadu, že dokument D1 zahrnuje podlouhlé elektrodové těleso.
70. Žalovaný na straně 13 a 14 prvostupňového rozhodnutí uvedl, že z dokumentu D1, zejména pak z obrázku 1 a 2 a z příslušných částí popisu je v terminologii napadeného patentu známa elektroda (11) pro plazmový obloukový hořák v elektrickém spojení s přívodem proudu (14, 39). Elektroda zahrnuje podlouhlé elektrodové těleso (11) vytvořené z elektricky vodivého materiálu, přičemž elektrodové těleso (11) určuje podélnou osu. Pružný prvek (28) elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu (14, 39) a elektrodovým tělesem (11) během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku. Vzhledem k tomu, že žalobkyně se závěrem Úřadu nesouhlasila, předseda Úřadu na straně 26 napadeného rozhodnutí ke shodné rozkladové námitce uvedl, že „(...) elektroda v prvním patentovém nároku napadeného patentu je charakterizována tím, že zahrnuje podlouhlé elektrodové těleso vytvořené z elektricky vodivého materiálu, přičemž termín „zahrnuje“ ve svém významu striktně nevymezuje skutečnost, že by vytvoření elektrody mělo být vykládáno tak, že elektroda a elektrodové těleso jsou ve skutečnosti jeden prvek vytvořený z jediného kusu materiálu. Podmínkou je pouze to, že elektrodové těleso je podlouhlé a je vytvořené z elektricky vodivého materiálu, přičemž určuje podélnou osu. Stejně tak tomu je u elektrodového tělesa z namítaného dokumentu D1, jež je tvořeno prvkem (11) pevně spojeným s jádrem (26). Uvedené elektrodové těleso je podlouhlé a je vytvořeno z elektricky vodivého materiálu, přičemž určuje podélnou osu.“ (podtržení doplněno soudem). Na základě výše uvedeného dospěl žalovaný k závěru, že elektrodu z namítaného dokumentu D1 lze

považovat za podlouhlou ve smyslu vytvoření elektrody podle 1. nezávislého patentového nároku napadeného patentu.

71. Podstatný znak 1. nezávislého patentového nároku napadeného patentu, který ostatně i žalobkyně označila, je pouze podlouhlost elektrodového tělesa. Soud se se závěrem předsedy Úřadu v napadeném rozhodnutí ztotožnil. Z popisu, jakož i obrazového znázornění dle dokumentu D1 jasně plyne, že elektroda (11) zahrnuje elektrodové těleso, které je znatelně delší než širší (je podlouhlé) a jeho válcovitý tvar rovněž definuje podélnou osu. Těleso musí být elektricky vodivé, protože je součástí obvodu, který vede proud. Řečeno jinak, oba posuzované předměty se shodují v tom, že elektroda pro plazmový obloukový hořák v elektrickém spojení s přívodem proudu zahrnuje podlouhlé elektrodové těleso vytvořené z elektricky vodivého materiálu, kde elektrodové těleso určuje podélnou osu. Skutečnost, že žalobkyně svou argumentaci staví na formulaci „lze považovat za podlouhlé/je podlouhlé“, soud v intencích závěrů žalovaného považuje za čistý jazykový formalismus.
72. Shora uvedené platí obdobně i v případě použití výrazu „zahrnuje“. Z dokumentu D1 nevyplývá, že elektroda je rozdělena na dvě části, nýbrž se jedná o pevné spojení dvou vodivých materiálů, které tvoří jednu podlouhlou elektrodu. Elektroda (11) a návazný díl zasahující do prvku pro ovládání elektrody [(12) označován jako akuátor] musí být pevně spojeny, aby bylo možné elektrodu (11) aktuátor (12) ovládat, a tudíž je lze považovat za jeden člen. Závěr žalovaného o pevném spojení dvou vodivých materiálů, které tvoří jednu podlouhlou elektrodu, plyne jak z popisné tak i výkresové části předloženého dokumentu D1. Argumentace žalobkyně o účelové konstrukci žalovaného tak nemá v dokumentu D1 oporu.
73. Ani poukaz žalobkyně na absenci užití popisů či výkresu při výkladu patentových nároků v souladu s příslušnými ustanoveními soud neshledal případným. Žalovaný na straně 13 až 14 prvoinstančního rozhodnutí na konkrétní obrázky poukázal, přičemž je zřejmé, jakými úvahami se ubíral. Soud proto shora uvedené námitky neshledal důvodnými. Lze tak uzavřít, že z dokumentu D1 je patrné, že elektrodové těleso je podlouhlé stejně jako elektrodové těleso podle napadeného patentu. Na shledané podlouhlosti nemůže změnit nic ani obsáhlá žalobní argumentace týkající se odlišné funkce a využití předmětných patentů, neboť předmětem posouzení jsou podstatné znaky nároků. Jak již bylo uvedeno shora, funkce a užití hořáku není v tomto směru relevantní, neboť není předmětem ochrany napadených nároků evropského patentu. Pakliže by žalovaný k uvedenému přihlížel, dopustil by se při svém rozhodování nezákonnosti.
74. Soud tak uzavírá, že posuzovaný 1. nezávislý nárok napadeného patentu ve vztahu k dokumentu D1 nemůže obstát z hlediska novosti, neboť předmětný znak spočívající v podlouhlosti elektrodového tělesa je v dokumentu D1 celý obsažen.
75. Ve druhém pátém a šestém žalobním bodě žalobkyně brojila proti závěru, že pružný prvek elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku. I tyto námitky žalobkyně uplatnila již v rámci rozkladu.
76. Jak ke shora uvedené námitce, tak k námitce týkající se absence výskytu pilotního oblouku a přenesení oblouku v dokumentu D1 soud v první řadě připomíná, že se těmito námitkami žalovaný zabýval ve svých rozhodnutích. Na straně 14 prvoinstančního

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

rozhodnutí uvedl, že „(v) dokumentu D1 sice není výslovně uvedeno, že pružný prvek (28) elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku, resp. není v něm použit termín „pilotní oblouk“, nicméně v originálu popisu dokumentu D1 je výstižně popsán právě děj vytváření pilotního oblouku ve smyslu napadeného evropského patentu. Z popisu D1 je zároveň známé, že pružný prvek (28) slouží pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku, neboť žádná jiná cesta vedení proudu do vlastní elektrody (11) není v dokumentu D1 zmíněna ani naznačena, a k dosednutí elektrodového tělesa přímo na kontaktní prvek (29; viz dále), a tedy k bezprostřednímu elektrickému kontaktu mezi těmito částmi hořáku, u provedení podle namítaného řešení zjevně nedochází. Z dokumentu D1 ani nijak nevyplývá, že by elektroda (11) v některé fázi funkce hořáku dosedala přímo na kontaktní prvek (29) pro vedení proudu, čímž by pružný prvek (28) v podstatě celý proud pilotního oblouku přenášet logicky přestal.“ (podtržení doplněno soudem). Předseda Úřadu se s touto otázkou vypořádal na straně 26 a 27 napadeného rozhodnutí, kde uvedl, že „(...) z obsahu namítaného dokumentu D1 shledal, že pružný prvek slouží v plazmovém hořáku pro průchod proudu mezi přívodem proudu napojeným na vodivý kroužek dosedající na zadní konec pružného prvku a elektrodovým tělesem dosedajícím na přední konec pružného prvku, a to od přivedení proudu na vodivý kroužek, během hoření oblouku plazmového obloukového hořáku až do přerušení přívodu proudu na vodivý kroužek. Z uvedeného vyplývá, že pružný prvek je konfigurován mezi přívodem proudu a elektrodou plazmového hořáku, přičemž umožňuje průchod v podstatě celého proudu oblouku od přívodu proudu k elektrodě. Orgán prvního stupně řízení konstatováním, že v namítaném dokumentu D1 je výstižně popsán právě děj vytváření pilotního oblouku ve smyslu napadeného patentu, nepřesně vyjádřil, že se v namítaném dokumentu D1 jedná o stejnou konfiguraci nebo konstrukci pružného prvku, jako je tomu v napadeném patentu, tj. pružný prvek je uspořádán mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem a to přesto, že se v namítaném dokumentu D1 neužívá termín „pilotní oblouk“ jako je tomu v nezávislém prvním patentovém nároku napadeného patentu. Žalovaný se z výše uvedených důvodů nemohl ztotožnit s tvrzením žalobce, že namítaný dokument D1 nevykazuje znak nezávislého prvního patentového nároku a sice, že pružný prvek elektrody je konfigurován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku, a dospěl k závěru, že oba posuzované předměty se i v tomto znaku shodují.“ (podtržení doplněno soudem).

77. Soud přisvědčuje žalobkyni pouze v tom, že v dokumentu D1 není výslovně uvedeno, že pružný prvek (28) elektrody je konfigurován nebo konstruován pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku mezi přívodem proudu a elektrodovým tělesem během hoření pilotního oblouku plazmového obloukového hořáku. Znak konfigurace nebo konstrukce pružného prvku pro průchod v podstatě celého proudu pilotního oblouku není znakem tělesného vytvoření elektrody ani pružného prvku. Technickým znakem umožňujícím průchod proudu je dostatečná elektrická vodivost pružného prvku, přičemž uvedené splňuje pružina (28) v dokumentu D1. Pružný prvek obsažený v evropském patentu, stejně jako pružina (28) v dokumentu D1 uvedené kritérium splňuje, neboť musí přenášet celý proud (pilotního) oblouku. Z uvedeného tak vyplývá, že v dokumentu D1 jde o implicitně obsažený znak, který je shodný se znakem uvedeným v 1. nároku napadeného patentu. Byť termín „pilotní oblouk“ v dokumentu D1 není explicitně obsažen, je v něm popsán děj vytváření pilotního oblouku ve smyslu napadeného patentu. Jinými slovy, z dokumentu D1 vyplývá stejný princip – aktivace a následné natahování elektrického oblouku, který se v terminologii evropského patentu nazývá pilotním obloukem, až do



vzniku plazmy. Skutečnost, že dokument D1 neužívá stejné označení, neznamená, že se nemůže v konečném důsledku jednat o stejný děj ve smyslu napadeného patentu. Z předložené dokumentace tedy plyne, že po přechodnou dobu je hořák podle dokumentu D1 schopen pracovat i v režimu pilotního oblouku, resp. nikoli pouze v režimu přeneseného oblouku po vytvoření plazmy. Pakliže je v dokumentu D1 popsán děj shodného charakteru a podstaty, toliko bez užití totožné terminologie, nelze v případě 1. nezávislého nároku napadeného patentu hovořit o novosti.

78. Na uvedeném nemění nic ani to, že hořák není podle dokumentu D1 schopen provozu ve dvou odlišných režimech, neboť takový znak není obsažen ani v napadených nárocích evropského patentu. To, že plazmový oblouk dle dokumentu D1 ve skutečnosti nemůže fungovat ve dvou režimech provozu, tedy v režimu pilotního (zapalovacího/pomocného/nezávislého) oblouku a režimu přeneseného (hlavního/řezacího/nezávislého) oblouku, které generují dvě zásadně různé úrovně proudu, resp. že plazmový hořák podle dokumentu D1 není schopen provozu v režimu vysokého proudu, v nyní projednávané věci nemůže na závěru žalovaného nic změnit, neboť se nejedná o znak obsažený v kolidujících patentech. Žalobkyně se zjevně snaží pouhé dílčí „zlepšení“ napadeného nároku takříkajíc napasovat na jednu z podmínek patentovatelnosti, tj. na podmínku novosti. Přehlíží však, že konstrukční řešení uvedené v napadeném patentu je shodné s řešením uvedeným v dokumentu D1, neboť hořák podle dokumentu D1 je schopen pracovat v režimu pilotního oblouku.
79. Žalovaný své závěry ve vztahu ke shora uvedeným námitkám řádně odůvodnil. S odkazem na shora uvedené citace z napadeného rozhodnutí soud uzavírá, že žalovaný dospěl ke správnému závěru, že se jedná o stejnou konfiguraci pružného prvku (pružiny) mezi přívodem proudu a elektrodou plazmového hořáku.
80. V sedmém žalobním bodě žalobkyně brojila proti závěru žalovaného ohledně nenovosti varianty ad (b) 13. nároku napadeného patentu. I tuto námitku žalobkyně uplatnila v rozkladu, přičemž předseda Úřadu se s ní vypořádal na stranách 28 až 30 napadeného rozhodnutí.
81. V první řadě je třeba podotknout, že v případě 13. patentového nároku jsou jeho předmětem dvě alternativní technická řešení, která se vzájemně liší tím, že hořák buď zahrnuje alternativu posledního znaku tohoto patentového nároku, která je v něm označena jako (a) nebo zahrnuje alternativu (b), která je předmětem soudního sporu.
82. Předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí uzavřel, že odkaz na 1. nárok napadeného patentu uvedený ve 13. nároku napadeného patentu nepřinesl žádnou novou kombinaci, která by nebyla známa z obsahu dokumentu D1. Podle varianty ad (b) 13. nároku napadeného patentu pružný vodivý prvek předepíná elektrodové těleso proti trysce. Stejně tomu je i u pružiny z namítaného dokumentu D1. Pružina (28) z dokumentu D1 je uspořádána v sousedství elektrody úplně stejně, jako je pružný prvek uspořádán v sousedství elektrodového tělesa podle evropského patentu.
83. K uvedenému soud odkazuje na argumentaci uvedenou výše, přičemž z uvedeného jasně vyplývá, že dokument D1 v sobě obsahuje variantu ad (b) 13. patentového nároku napadeného patentu. Z tohoto důvodu nemůže varianta ad (b) 13. patentového nároku napadeného patentu pro absenci novosti obstát, neboť 13. patentový nárok varianta ad (b) přebírá veškeré podstatné znaky 1. patentového nároku napadeného patentu. Soud se se závěrem žalovaného ztotožnil a pro větší stručnost na příslušnou argumentaci předsedy

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

Úřadu odkazuje; ve zbytku vznesených námitek pak pro jejich obsahovou totožnost odkazuje na vypořádání námitek, které se vztahují k 1. nezávislému nároku napadeného patentu.

*VIII. Závěr a náklady řízení*

84. Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
85. Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobkyně nebyla ve věci úspěšná a procesně úspěšnému žalovanému žádné důvodně vynaložené náklady v řízení nevznikly.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: [www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz).

Praha 29. srpna 2024

Mgr. Martin Kříž v. r.  
předseda senátu