



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobců: a) Ing. M. S.
bytem XXX
b) J. S.
bytem XXX
oba zastoupeni JUDr. Radimem Charvátém, Ph. D. LL. M., advokátem
se sídlem Koliště 13a, Brno

proti

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

za účasti: BRENS EUROPE, a. s.
sídlem Barákova 148/28, Plzeň,
zastoupen Ing. Dobroslavem Musilem, patentovým zástupcem
se sídlem Zábrdovická 11, Brno

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne XXX, č. j. XXX
takto:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým byl zamítnut jejich rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j. XXX (dále jen „třetí rozhodnutí Úřadu“) o částečném výmazu užitného vzoru č. 5516 o názvu „Zádlažba kolejového roštu“ (dále jen „napadený užitný vzor“).
2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že dne XXX Úřad zapsal užitný vzor, jehož vlastníky byli žalobci. Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „OZŘ“) se návrhem doručeným žalovanému dne XXX domáhala podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon o užitných vzorech“) výmazu užitného vzoru s odůvodněním, že technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem, nebylo způsobilé k ochraně podle § 1 zákona o užitných vzorech (dále jen „návrh na výmaz“).
3. Úřad o návrhu na výmaz poprvé rozhodl rozhodnutím ze dne XXX, č. j. XXX, sp. zn. XXX, kterým byl napadený užitný vzor částečně vymazán z rejstříku užitných vzorů (dále jen „první rozhodnutí Úřadu“). K rozkladu žalobců bylo rozhodnutím žalovaného ze dne XXX, č. j. XXX, č. j. XXX (dále jen „první rozhodnutí žalovaného“), první rozhodnutí Úřadu ve výroku změněno tak, že byl napadený užitný vzor částečně vymazán, přičemž byly nároky na ochranu stanoveny ve znění uvedeném ve výroku prvního rozhodnutí žalovaného. Rozsudkem Městského soudu ze dne XXX, č. j. XXX (dále jen „první zrušující rozsudek“), bylo první rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Soud shledal, že prvním rozhodnutím žalovaného došlo ke změně formulace prvního nároku na ochranu, přičemž změna formulace zapsaného nároku na ochranu správnímu orgánu v rámci řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru nepřisluší. Žalovaný a OZŘ proti prvnímu zrušujícímu rozsudku brojili kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne XXX, č. j. XXX (dále jen „první rozsudek NSS“), ve vztahu k žalovanému výrokem I. odmítl a ve vztahu k OZŘ výrokem II. zamítl.
4. Následně žalovaný rozhodnutím ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j.: XXX (dále jen „druhé rozhodnutí žalovaného“) opětovně rozhodl tak, že byl napadený užitný vzor částečně vymazán, přičemž byly nároky na ochranu stanoveny ve znění uvedeném ve výroku prvního rozhodnutí předsedy Úřadu. Rozsudkem Městského soudu ze dne XXX, č. j. XXX (dále jen „druhý zrušující rozsudek“), bylo druhé rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Soud shledal, že návrh na výmaz předmětného užitného vzoru neobsahuje naprosto žádné věcné argumenty, které by odůvodňovaly úvodní tvrzení navrhovatele, že technické řešení podle napadeného užitného vzoru v době svého přihlášení nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný při vydání druhého rozhodnutí o rozkladu překročil rámec věcných důvodů obsažených v návrhu a namísto navrhovatele sám konstruoval věcné důvody částečného výmazu užitného vzoru. Městský soud zároveň ve druhém zrušujícím rozsudku vyslovil právní názor, podle něž poté, co předmětný užitný vzor zanikl v důsledku uplynutí doby jeho platnosti, bylo povinností navrhovatele výmazu prokázat svůj právní zájem na jeho výmazu.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

5. Žalovaný rozhodnutím ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j.: XXX (dále jen „třetí rozhodnutí žalovaného“), postupoval podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, první rozhodnutí o výmazu zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.
6. Úřad následně rozhodnutím ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j. XXX (dále jen „druhé rozhodnutí Úřadu“), návrh na výmaz napadeného užitného vzoru zamítl. Druhé rozhodnutí Úřadu bylo následně k rozkladu OZŘ rozhodnutím žalovaného ze dne XXX, sp. zn. XXX, č. j.: XXX (dále jen „čtvrté rozhodnutí žalovaného“) podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušeno a věc byla vrácena Úřadu k novému projednání.
7. Poté Úřad svým třetím rozhodnutím podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, částečně vymazal napadený užitný vzor z rejstříku užitných vzorů, a rozsah ochrany omezil změnou nároků způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Rozklad žalobců proti třetímu rozhodnutí Úřadu byl rozhodnutím žalovaného ze dne XXX, zn. sp. XXX, č. j. XXX (dále jen „napadené rozhodnutí“) podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítnut a třetí rozhodnutí Úřadu bylo potvrzeno.
8. Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí shledal prokázání právního zájmu OZŘ (navrhovatele výmazu) podáním ze dne XXX za dostatečné s tím, že byl v návrhu na výmaz věcně zdůvodněn nedostatek novosti pro první nárok na ochranu, dále bylo věcně odůvodněno, proč napadený užitný vzor není technickým řešením a průmyslově využitelným. Nepřesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti věcně zdůvodněno nebylo. Z namítaných dokumentů relevantní stav techniky pro napadený užitný vzor představují dokumenty D14 (článek XXX a XXX „XXX“) a D16 (namítaný patent č. XXX „*Základní kolejového roštu*“, dále jen „namítaný patent“). Pro hodnocení předmětu ochrany z hlediska novosti a míry tvůrčí úrovně jsou relevantní znaky technické povahy. Žalovaný se ztotožnil se závěrem Úřadu, že dokument D14 není na závadu novosti nezávislého nároku 1, a tedy ani závislých nároků 2 až 4 napadeného užitného vzoru, protože tyto nároky přebírají všechny znaky nároku 1. Pokud jde o dokument D16, ve význakové části nezávislého nároku D16 nefiguruje žádný technický znak, nýbrž pouze dává za určitých podmínek či předpokladů do vzájemných poměrů jednotlivé parametry. Tyto vzájemné poměry musí platit zcela univerzálně, nemají tedy žádný účinek a je nutno považovat je za netechnické znaky. V souladu s Úřadem uzavřel, že všechny tyto varianty (poměrů) jsou předuveřejněny namítaným dokumentem D16 a řešení podle nezávislého nároku 1 napadeného užitného vzoru tak nelze považovat za nové.
9. Pokud jde o rozkladové námitky žalobců ohledně výkladu parametrů V1 a V2, žalovaný podrobně rozvedl, že parametry V1, V2 nejsou v napadeném užitném vzoru přesně definovány. Jsou definovány nejméně třemi různými způsoby, souvislost s úklonem kolejnice je vyjádřena pouze v jednom z těchto způsobů. OZŘ převzala svou definici parametrů V1, V2 přímo z terminologie uvedené v užitném vzoru, nelze tak přisvědčit tvrzení majitelů napadeného užitného vzoru, že provedla změnu definice tohoto stěžejního znaku a Úřad ji přijal. Definice parametrů V1 a V2 provedená žalobci v rozkladu neodpovídá definici v nároku 1, v němž tyto parametry (průměrná výška příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech) zahrnují množné číslo, zatímco v rozkladu je v jednotném čísle. Není zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice nebo o průměrnou výšku kolejnice při jednom daném úklonu v rámci délky určitého úseku koleje. Takto nejednoznačná definice parametrů V1, V2 rozkladu nemůže sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 od řešení z dokumentu D16 (které není omezeno žádným úklonem Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

kolejnici). Z definic parametrů V1, V2 nelze seznat, že by v případě parametrů V1, V2 mělo jít o průměrnou výšku kolejnici při jejích úklonech 1:20 a 1:40, ani to, že by měly být dílce zádlahy uspořádány k poloze kolejnici, která se na železničním svršku nevyskytuje. Závěrem žalovaný provedl výklad pojmu novosti. Uzavřel, že úřad nepochybil, když uvedl, že v namítaném dokumentu D16 je obsažena explicitně či implicitně kombinace všech znaků uvedených v nezávislém právním nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, a že řešení podle nároku 1 nelze považovat za nové. Nedošlo k bezvýhradnému přejímání argumentů OZŘ. Návrh na výmaz nebyl Úřadem doplňován, neboť již v návrhu na výmaz byl nedostatek novosti věcně odůvodněn včetně označení relevantních důkazů. Závislé nároky na ochranu, tj. nároky 2, 3, 4 napadeného užitného vzoru, je nutné považovat za nové ve vztahu k dokumentu D16. Správně došlo k přesunutí částí prvního nároku na ochranu do předvýznamové části nových nezávislých nároků 1, 2 na ochranu.

II. Obsah žaloby

10. V *prvním žalobním bodě* žalobci namítali absenci právního zájmu OZŘ na výmazu napadeného užitného vzoru. Odkázali na § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech a uvedli, že výmaz užitného vzoru lze provést i po jeho zániku, avšak pouze tehdy, prokáže-li navrhovatel výmazu právní zájem. V daném případě užitný vzor zanikl uplynutím doby jeho platnosti dne XXX. OZŘ podala návrh na výmaz dne XXX, tj. v době platnosti užitného vzoru. Právní zájem tehdy prokazovat nemusela. Ve druhém zrušujícím rozsudku však soud jednoznačně dovedl povinnost OZŘ prokázat svůj právní zájem na výmazu užitného vzoru po uplynutí jeho platnosti. Žalobci mají za to, že z dikce § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech vyplývá, že žalovaný musí mít v okamžiku rozhodnutí o výmazu užitného vzoru vždy postaveno na jisto, zda právní zájem navrhovateli svědčí. Nesmí tedy bez existence právního zájmu navrhovatele užitný vzor vymazat, přičemž je nerozhodné, kolikrát před tím o výmazu téhož užitného vzoru rozhodoval.
11. Od údajného prokázání právního zájmu OZŘ (podání ze dne XXX) uběhlo více než 4,5 roku. Žaloba OZŘ proti žalobcům o náhradu škody 15 000 000 Kč z titulu zrušeného předběžného opatření byla zamítnuta. Soudní řízení na náhradu škody v souvislosti s předběžným opatřením iniciovala OZŘ. To, že neprokázala vznik jakékoli škody a byla tak v souladu s občanským soudním řádem nucena hradit náklady soudního řízení, je pouze následek jejího plného neúspěchu v tomto řízení, na což výsledek řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru neměl a nemůže mít sebemenší vliv. Z této skutečnosti tak právní zájem na výmazu užitného vzoru neplyne. Žalobci zahájili jedno soudní řízení na zdržení se užívání technického řešení spadajícího do předmětu ochrany užitného vzoru, tuto žalobu však vzali po uplynutí ochrany tohoto užitného vzoru zpět a soud o ní tudíž meritorně nerozhodl. Jiné řízení (soudní či správní), které by záviselo na výsledku výmazového řízení, v současnosti není zahájeno. Tvrzení OZŘ ohledně újmy na dobrém jménu jsou spekulativní, nepodložená žádnými relevantními důkazy. I kdyby nějaká majetková práva OZŘ existovala, jsou již dávno promlčena, a běh času j nutně zohlednit i u těch práv, která s nepromlčují. První soudní spor mezi OZŘ a žalobci skončil pravomocně před 15 lety, druhý a zároveň poslední před více než 8 lety. Žalobci jsou proto přesvědčení, že OZŘ nesvědčí právní zájem na výmazu užitného vzoru zaniklého již více než 15 let a žalovaný pochybil, když jej shledal za prokázaný.
12. Ve *druhém žalobním bodě* žalobci namítali nesprávné posouzení novosti užitného vzoru.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

13. Namítli, že v předchozích třech rozhodnutích žalovaný uváděl, že dokument D16 není překážkou novosti napadeného užitného vzoru, neboť v něm není zobrazeno technické řešení hlavního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Následně žalovaný svůj názor otočil a v dokumentu D16 překážku novosti shledal, aniž by řádně a přesvědčivě zdůvodnil, proč tak učinil.
14. Dále brojili proti závěru žalovaného, že jsou parametry výšek V1 a V2 kolejnic definovány nejméně třemi různými způsoby. Žalovaný nesprávně uzavřel, že v druhém (závislém) nároku na ochranu byly parametry V1 a V2 definovány jinak než v hlavním nároku na ochranu, což je v rozporu s principem definice nároků. Také je to v rozporu s konstatováním žalovaného, že se ztotožnil se závěrem uvedeným v prvostupňovém rozhodnutí, že závislé nároky přebírají všechny znaky nároku 1. Z logiky věci nemohou být v druhém nároku na ochranu tyto hodnoty definovány jinak než v nároku hlavním, jelikož druhý nárok na ochranu je na tom prvním závislý. V druhém nároku není parametr V1 a V2 definován, je zde specifikováno stanovení velikostí podložek (13) a elastických vložek (12) v závislosti na velikosti vzdálenosti (V1, V2) referenčního bodu B a spodní úrovně hran pat kolejnic, což odpovídá definici v hlavním nároku a obrázkům. Pokud by byla pravda to, co žalovaný ve svém nynějším hodnocení definice výše V1 a V2 uvádí, jednalo by se o nejednotnost a zjevné formální vady nárokového řešení a žalovaný by pochybil již při zápisu tohoto užitného vzoru do rejstříku.
15. Podle žalobců žalovaný také nesprávně uzavřel, že parametr výšek V1 a V2 je definován v prvním odstavci na straně 4 užitného vzoru, kde je ve skutečnosti definována závislost hodnoty úrovně X a Y nosníků na výšce V1 a V2 kolejnic 2. Jakým způsobem je zde údajně definován parametr V1 a V2 kolejnice, žalovaný nevysvětlil. Je nutné posuzovat parametry výšek V1 a V2 v kontextu hlavního nároku a celého příkladného provedení, kdy je v předchozím odstavci uvedeno, že hodnota úrovně úložných ploch X a Y nosníků je pro příslušný typ kolejnice a její úklony 1:20 a 1:40 konstantní. Pokud je hodnota X a Y konstantní, musí být i hodnota výšky V1 a V2 pro oba úklony konstantní, tj. zprůměrovaná z obou krajních hodnot. Taktéž poukázali na svou dřívější rozkladovou námitku a uvedli, že stěžejní znak hlavního nároku, tj. výšky V1 a V2 kolejnic, na kterých je přejezdová konstrukce uložena, jsou v hlavním nároku definovány jako průměrná výška příslušného typu těchto kolejnic při jejich daných úklonech. Jelikož zde není zřejmé, mezi kterými body se tato výška nachází, je třeba v souladu s ustálenou praxí použití i obrázky, ze kterých vyplývá, že se jedná o vzdálenost mezi referenčním bodem B a spodní úrovní hran pat kolejnic v kolmém průmětu do vertikální plochy panelu, přičemž výšky V1 a V2 jsou průměrnou výškou příslušného typu kolejnic, na kterých je přejezdová konstrukce uložena, při jejich daných úklonech.
16. Dále brojili proti tvrzení žalovaného, že žalobci formální úpravou změnili definici hlavního nároku tak, že teprve z této bylo zřejmé, že se jednalo o uspořádání k průměrné výšce kolejnice při dvou různých úklonech, zatímco z hlavního nároku, který byl v množném čísle, toto nevyplývalo. Dle žalobců tak žalovaný jinými slovy uvedl, že tato formální úprava hlavního nároku odpovídá podstatě užitného vzoru. Následně také uvedl, že úprava neměla oporu ani v popisu a ani nárocích na ochranu, čímž si protiřekl. Žalobci si byli jistí tím, že definovali parametry V1 a V2 ve formální úpravě (byť v jednotném čísle) správně a v souladu s definicí těchto znaků v hlavním nároku užitného vzoru a jeho popisu. Žalovaným prezentovaný nárok žalobců na ochranu by nekorespondoval s popisem technického řešení napadeného užitného vzoru.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

17. Následně žalobci popsali technické řešení dle užitného vzoru a jeho hlavní nárok. Poukázali na to, že konstrukce je uložena na dvou protilehlých kolejnicích, tudíž bylo správné v hlavním nároku užitného vzoru použít u kolejnic množného čísla. Uvedli, že průměrná výška se pro daný typ kolejnic, na nichž byla zádražbová konstrukce uložená, určila z daných úklonů 1:20 a 1:40 (či jiných normou nebo předpisem definovaných, pokud to lze). Žalovaný však průměrnou výšku hlavního nároku vykládal jako průměrnou výšku při daném konkrétním úklonu kolejnic. Pokud by bylo pravdivé tvrzení žalovaného, že z definice průměrné výšky kolejnice v hlavním nároku není zřejmé, zda se jedná o průměrnou hodnotu stanovenou z alespoň dvou daných úklonů nebo z jakýchkoli rozměrových odchylek při daném konkrétním úklonu těchto kolejnic, musel by žalovaný při výkladu použít alespoň popis technického řešení v užitném vzoru, což neudělal. Žalovaný tento argument žalobců soustavně ignoruje. Výkladem žalovaného by byla vytvořena konstrukce koncipovaná nejen k typu kolejnic, na nichž spočívala, ale také k jejich konkrétnímu danému úklonu. Nebyl by redukován počet nosníků pouze s ohledem na typ kolejnice bez ohledu na jejich úklon. Přistoupení na výklad žalovaného by znamenalo, že hodnoty X a Y by nebyly konstantní, pro každý úklon by byly jiné. Výklad žalovaného neodpovídá ani znění hlavního nároku ani popisu technického řešení, na rozdíl od argumentace předkládané žalobci v průběhu celého dosavadního šestnáctiletého výmazového řízení.
18. Žalobci uzavřeli, že technické řešení napadeného užitného vzoru tedy nebylo obsaženo v namítaných dokumentech D14 a D16 explicitně ani implicitně. Z namítaných materiálů nikde nevyplývalo, že by v nich bylo technické řešení uspořádané nezávisle na úklonu, nebo že by byly výšky X a Y úložných ploch nosníků pro dva různé definované úklony konstantní. Teprve toto by bylo možné považovat za implicitní obsažení technického řešení dle hlavního nároku, teprve tyto informace by mohly implicitně definovat uspořádání k průměrné výšce dvou kolejnic při jejich daných úklonech. V případě, kdy by mělo být technické řešení implicitně definováno v namítaných dokumentech, by OZŘ musela prokázat, že uvedené indicie nevyhnutelně vedou k řešení v užitném vzoru a neexistuje jiné možné uspořádání, které by odpovídalo údajům v namítaných materiálech.
19. Ve *třetím žalobním bodě* namítli, že žalovaný překážku novosti užitného vzoru nepřípustně posuzoval nad rámec návrhu na výmaz a postupoval tak v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, kterou městský soud již shrnul ve druhém zrušujícím rozsudku. Z této judikatury (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009 – 112; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 – 59; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2001 – 100) zároveň žalobci rozsáhle citovali. Poté poukázali na přísnou koncentrační zásadu, zakotvenou v § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech.
20. Uvedli, že OZŘ v návrhu na výmaz zdůvodňuje pouze to, že jí označené znaky b), c), e), f), což jsou jednotlivé vzorce uvedené v hlavním nároku užitného vzoru, obecně platí a je proto možné je použít i v namítaných materiálech D14 a D16. Jelikož se jedná o znaky netechnické, jak v rozhodnutí konstatuje žalovaný, není možné je použít jako námitku pro hodnocení nenovosti hlavním nárokem chráněného technického řešení (užitného vzoru), poněvadž, jak také žalovaný uvedl na str. 39 rozhodnutí, z hlediska novosti jsou relevantní znaky technické povahy. Jediné dva technické znaky hlavního nároku napadeného užitného vzoru jsou OZŘ označené znaky a), d). V návrhu na výmaz se OZŘ těmito znaky vůbec

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

nezabývá a pokud je přece jen zmínila, tak ve znění, které neodpovídá skutečnému znění těchto znaků v hlavním nároku, na což žalobci poukázali v rozkladu.

21. OZŘ v návrhu na výmaz uvádí, že hodnoty V1 a V2 jsou jakousi průměrnou výškou kolejnic a žalovaný tuto změnu definice hlavního nároku přes námitky žalobců převzal. K tomu žalobci poukázali na konkrétní argumentaci žalovaného v rozhodnutí a měli za to, že pokud by se OZŘ zabývala především technickými znaky, nikdy by nemohla dospět k závěrům, jež prezentuje. Jelikož se v návrhu na výmaz vůbec nezabývala technickými znaky hlavního nároku, nebylo možné na základě takového návrhu na výmaz napadený užitný vzor vymazat.
22. Dále žalobci tvrdili, že v posledních dvou rozhodnutích ve výmazovém řízení šel Úřad a žalovaný zjevně při posuzování novosti technického řešení dle hlavního nároku nad rámec návrhu na výmaz, jelikož na rozdíl od OZŘ hodnotí i technické znaky hlavního nároku, které doplňují svým výkladem rozsahu ochrany, který však, obdobně jako jedna zmínka uvedená v návrhu na výmaz, neodpovídá skutečnému znění těchto technických znaků v hlavním nároku. Argumenty žalobců pak žalovaný zcela pomíjí, ačkoli je jeho povinností náležitě posoudit všechny argumenty předložené oběma účastníky správního řízení a logicky zdůvodnit, proč se přiklonil k argumentům jedné strany a argumenty druhé strany odmítl. Pokud žalovaný některé argumenty žalobců posoudil, jsou jeho závěry vágní, bez logického odůvodnění, a to s cílem užitný vzor vymazat, byť jen částečně.
23. Žalobci žádali, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného

24. K *prvnímu žalobnímu bodu* žalovaný odkázal na napadené rozhodnutí a uvedl, že zdůvodnění právního zájmu OZŘ, učiněné v podání doručeném dne 10. 3. 2017, považuje za dostatečné. OZŘ naléhavý právní zájem odůvodnila potřebou dosažení přiměřené satisfakce za újmu a ztrátu na dobrém jménu, které utrpěla dlouhotrvajícím a soudním sporem s žalobci, v němž nebyla úspěšná. Naléhavý právní zájem nebylo třeba znovu prokazovat, neboť řízení, v němž byl poprvé tvrzen, nebylo dosud ukončeno. V rozkladu ze dne 4. 1. 2021 žalobci absenci naléhavého právního zájmu ani nenamítali.
25. Pokud jde o *druhý žalobní bod*, žalovaný nesouhlasil s argumenty ohledně nedostatečného odůvodnění změny právního názoru ohledně novosti užitého vzoru ve vztahu k dokumentu D16. Jak ve třetím rozhodnutí Úřadu, tak v napadeném rozhodnutí, je řádně a podrobně zdůvodněno, proč je dokument D16 na překážku novosti prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru.
26. Dále nesouhlasil s tvrzením, že provedl nesprávný výklad nároku na ochranu. Znaky V1 a V2 byly na různých místech napadeného užitého vzoru opatřeny různými názvy (byť pojem „definovaný“ nebyl zvolen nejlépe), stejně tak byly opatřeny různými názvy jak v nezávislém nároku 1, tak v závislém nároku 2. V tom nelze spatřovat, že by si žalovaný protiřečil.
27. Podotknul, že nejednotná terminologie nezpůsobuje nejednotnost přihlašovaného technického řešení. Žalovaný neměl při zápisu užitého vzoru povinnost zkoumat, zda užitný vzor splňoval předepsané zákonné náležitosti, pouze se zabýval otázkou, zda nebyl zjevně v rozporu s § 2, § 3 a § 5 zákona o užitečných vzorech. Žalovaný této své zákonné povinnosti v případě zápisu užitého napadeného vzoru do rejstříku dostál.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

28. Pokud jde o otázku formální úpravy nároku převedením znaků V1 a V2 do jednotného čísla, žalovaný konstatoval, že taková úprava nemá oporu v popisu a ani v nárocích na ochranu užitého vzoru, v němž je tento znak uveden v množném čísle. Z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by taková úprava odpovídala podstatě posuzovaného užitého vzoru. K tomu odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005, č. j. 7 A 105/2002 – 63, a ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008 – 153, a uvedl, že v řízení o výmazu užitého vzoru má přihlašovatel prostor pro obranu proti vymazání, avšak rozsah jeho argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitého vzoru. Žalobci nebyli oprávněni uvádět jiné, nové skutečnosti a činit návrhy týkající se vlastní přihlášky užitého vzoru.
29. Dále uvedl, že definice znaků V1, V2 v prvním nároku na ochranu není způsobilá odlišit nárokováné řešení od řešení z dokumentu D16. Řešení podle dokumentu D16 není omezeno žádným úklonem kolejnice. Pro výklad prvního nároku byly použity popis i výkresy (viz. strana 39 až 41 napadeného rozhodnutí a strana 23 až 28 třetího rozhodnutí Úřadu). Použití popisu pro výklad znaků V1 a V2 v tomto směru nepomáhá, neboť na různých místech popisu jsou tyto znaky nazývány různě, souvislost s úklonem je zmíněna jen u některých z těchto znaků. K tvrzení žalobců, že některé náležitosti popisu (příkladné provedení v posledním odstavci na str. 3 popisu) podporují jejich výklad znaků V1 a V2, žalovaný uvedl, že jiné náležitosti popisu (příkladné provedení na str. 4 popisu) souvislost s úklonem kolejnice neobsahují. Pro rozsah ochrany je skutečně určující znění nároků na ochranu a nelze ho omezit na jedno konkrétní příkladné provedení technického řešení uvedené v popisu nebo na výkresech (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 – 254). Dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009, a uvedl, že novost technického řešení, tedy jednoznačná odlišnost od stavu techniky, vyžaduje zřetelnou odlišnost od existujících technických řešení. Nelze připustit, aby se jinakost domněle nového řešení vyjevila teprve po hlubokém a dlouhodobém zkoumání.
30. K námitce žalobců, že technické řešení dle nároku 1 v dokumentech D14 a D16 není obsaženo explicitně ani implicitně, žalovaný odkázal na napadené rozhodnutí, v němž bylo věcně odůvodněno, že řešení dle nároku 1 je implicitně obsaženo v dokumentu D16. OZŘ již v návrhu na výmaz uvedla, že řešení dle prvního nároku na ochranu bylo obsaženo v dokumentu D16. Žalovaný tedy nijak za OZŘ nekonstruoval důvody či argumentaci. Pro rozsah ochrany je skutečně určující znění nároku na ochranu a nárok 1 neobsahuje skutečnosti uváděné žalobci, jako uspořádání technického řešení nezávisle na úklonu kolejnice, nebo konstantní výšky X a Y pro dva různé definované úklony. Pro rozsah ochrany není rozhodné to, které vlastnosti jsou v přihlášce zdůrazňovány a do jaké míry, nýbrž to, jaké vlastnosti jsou z nároků s přihlédnutím k popisu a výkresům patrné (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014-62, který je dle žalovaného aplikovatelný i na oblast užitečných vzorů).
31. Pokud jde o *třetí žalobní bod* ohledně nepřipustného posuzování překážky novosti nad rámec návrhu na výmaz, žalovaný uvedl, že OZŘ se v návrhu na výmaz zabývala veškerými znaky a) až f), tedy také znaky a), d). Ohledně změny definice jednotlivých znaků OZŘ žalovaný odkázal na str. 44 napadeného rozhodnutí. Dále odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2017, č. j. 8 A 47/ 2014, resp. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, a citoval z nich. Uvedl, že pokud žalovaný doplnil důvod pro výmaz uvedený v návrhu na zrušení vlastní dílčí argumentací, tato skutečnost nepředstavuje nepřipustné konstruování důvodů nad rámec návrhu na výmaz. V návrhu na Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

výmaz byl důvod pro výmaz uveden a věcně odůvodněn (nenovost prvního nároku na ochranu napadeného užitého vzoru), a rovněž k němu byly označeny důkazní prostředky (zejména dokument D16), citované na podporu tohoto důvodu. Důvody pro výmaz ani příslušné důkazy přitom nebyly měněny.

32. Žalovaný konečně nesouhlasil ani s tím, že se nevypořádal se všemi argumenty žalobců, a odkázal na str. 43 – 50 napadeného rozhodnutí. Pokud jde o tvrzení žalobců ohledně cíle a snahy žalovaného za každou cenu vymazat napadený užité vzor, uvedl, že existují prostředky, jak se případnému zneužití pravomoci bránit (podání stížnosti, vyloučení oprávněné úřední osoby apod.). Žádný z těchto prostředků však žalobci v řízení před žalovaným neuplatnili.
33. Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

IV. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

34. OZŘ se ve věci nevyjádřila.

V. První posouzení věci Městským soudem

35. O žalobě soud prvně rozhodoval rozsudkem ze dne 30. 8. 2023, č. j. 9 A 113/2021 – 66, bez nařízení ústního jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s. tak, že žalobou napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. K vlastnímu právnímu posouzení důvodnosti žaloby soud uvedl:
36. Podstatou *prvního žalobního bodu* je neprokázání právního zájmu osoby zúčastněné na řízení na výmazu užitého vzoru. K otázce nutnosti prokázat právní zájem se zdejší soud vyjádřil v odůvodnění druhého zrušujícího rozsudku (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2014, č.j. 9 A 41/2010 – 76), jímž bylo zrušeno druhé rozhodnutí žalovaného. Zdejší soud ve druhém zrušujícím rozsudku konkrétně uvedl „*že poté, co předmětný užité vzor zanikl v důsledku uplynutí doby jeho platnosti, bylo povinností navrhovatele výmazu prokázat svůj právní zájem na jeho výmazu.*“
37. Soud dále poukazuje na § 76 odst. 5 s. ř. s, podle nějž právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo v rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Zároveň je však nutno dbát na právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.05.2016, č. j. 1 Azs 31/2016 – 36, podle nějž „*Výjimkou z povinnosti správního orgánu řídit se závazným právním názorem vysloveným ve zrušujícím rozsudku krajského soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.) je situace, kdy byl tento právní názor v mezidobí (ke dni nového rozhodování žalovaného správního orgánu) překonán judikaturou Nejvyššího správního soudu.*“
38. V daném případě tato situace nastala, a právní názor zdejšího soudu vyjádřený ve druhém zrušujícím rozsudku byl ke dni nového rozhodování správního orgánu judikaturou Nejvyššího správního soudu postupně překonán. Nejprve Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26. 2. 2015, č. j. 10 As 112/2014-58, uzavřel, že „*zásada koncentrace řízení bezezbytku dopadá i na tvrzení a důkazní návrhy týkající se právního zájmu navrhovatele. Nejvyšší správní soud tudíž ve shodě s městským soudem uvádí, že [a]rgumentace navrhovatele o existenci jeho právního zájmu na výmazu napadeného užitého vzoru je součástí věcného odůvodnění návrhu na výmaz užitého vzoru, a tudíž je nezbytné, aby byla kompletně formulována již v návrhu na výmaz; k jakémukoliv jejímu pozdějšímu doplňování nemůže správní orgán přiblížit. Totéž platí i pro důkazní prostředky, které má navrhovatel za účelem prokázání uvedené argumentace Úřadu předložit.*“

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

39. Na tento závěr následně navázal šestý senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 12. 4. 2018, č. j. 6 As 218/2017-51, a uvedl, že *„pokud je návrh na výmaz podán v době platnosti užitého vzoru, může návrh podat kdokoli i bez prokázání právního zájmu. Výklad nastíněný stěžovatelem by mohl vést k absurdním důsledkům za situace, kdy v průběhu řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru zanikne uplynutím doby platnosti. V takovém případě by původně perfektní návrh začal pouze v důsledku uplynutí času vykazovat nedostatky aktivní věcné legitimace (neprokázání právního zájmu), které by z důvodu přísné koncentrační zásady byly neodstranitelné. Návrh na výmaz by tak musel být z těchto důvodů zamítnut. Navrhovatel by nadto nemohl před podáním návrhu vědět, zda je v návrhu třeba prokazovat právní zájem na výmazu užitého vzoru, jelikož tato okolnost by závisela na délce řízení před žalovaným, resp. na tom, zda by žalovaný stihl o návrhu rozhodnout dříve, než uplyne doba platnosti užitého vzoru. (...) Nejvyšší správní soud tedy ve shodě s městským soudem i žalovaným zastává názor, že navrhovatel výmazu užitého vzoru nemusí v návrhu prokazovat právní zájem, pokud je užitého vzor v platnosti v době podání návrhu.“*
40. V nyní projednávané věci byl návrh OZŘ na výmaz užitého vzoru podán u žalovaného dne 25. 1. 2005, přičemž napadený užité vzor zanikl dne 12. 11. 2006 uplynutím doby platnosti ve smyslu § 16 písm. a) zákona o užitéch vzorech. Ke dni podání návrhu na výmaz byl tudíž napadený užité vzor stále v platnosti. Napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. 8. 2021, ke dni rozhodování žalovaného proto byl právní názor obsažený druhém zrušujícím rozsudku překonán judikaturou Nejvyššího správního soudu (ze dne 12. 4. 2018). OZŘ proto není v daném řízení povinna prokazovat právní zájem na výmazu napadeného užitého vzoru, na což ostatně žalovaný správně poukázal na str. 36 napadeného rozhodnutí. Soud podotýká, že s ohledem na přísnou zásadu koncentrace a na vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu, neměly správní orgány k podání ze dne 10. 3. 2017, jímž OZŘ doplnila návrh na výmaz o důvody k prokázání právního zájmu na výmazu, přihlížet. Jelikož však taková vada řízení nemohla mít za následek nezákonnost rozhodnutí o věci samé, nevedla soud ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí. Námitku soud proto neshledal důvodnou.
41. Následně se soud s ohledem na logickou návaznost jednotlivých argumentů zabýval *třetím žalobním bodem*. K tomu předeslal, že s argumentací účastníka se správní orgány mohou vypořádat také tak, že prezentují v odůvodnění právní názor odlišný od názoru účastníka řízení, pakliže zdůvodnění tohoto názoru poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí. Tím jsou minimálně *implicitae* vypořádány i námitky účastníka, absence odpovědi na jednotlivé námitky účastníka v odůvodnění rozhodnutí bez dalšího nezpůsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Podstatné je, aby se správní orgán vypořádal se všemi základními námitkami (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2015, č. j. 6 As 152/2014 – 78). Vycházeje z uvedeného dospěl soud k závěru, že žalovaný zásadní námitky žalobců ve správním řízení nepominul.
42. Pokud jde o žalobci namítané nepřípustné posuzování překážky novosti užitého vzoru nad rámec návrhu na výmaz, zdejší soud v prvé řadě uvádí, že městský soud již v odůvodnění druhého zrušujícího rozsudku uzavřel, že *„pro rozhodnutí Úřadu o návrhu na výmaz užitého vzoru je odůvodnění tohoto návrhu naprosto zásadní, neboť pouze v jeho rámci, tj. na základě skutkových a právních důvodů, pro které měl být užité vzor podle přesvědčení navrhovatele z rejstříku vymazán, může Úřad v dané věci rozhodnout. (...) Tvzení obsahující věcné důvody výmazu musí být v návrhu vždy uvedena (jak již bylo konstatováno shora, obsahem návrhu na výmaz užitého vzoru musí být kompletní argumentace navrhovatele, proč má být užité vzor*

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

z rejstříku vymazán); tato tvrzení nelze teprve následně dovozovat z jednotlivých důkazních prostředků, které návrhovatel k návrhu připojil a už vůbec tak není oprávněn činit namísto návrhovatele správní orgán.“

43. Zároveň však soud uvádí, že druhý zrušující rozsudek je tak nutno vykládat v souladu s pozdější judikaturou Nejvyššího správního soudu (srov. výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.05.2016, č. j. 1 Azs 31/2016 – 3). Soud tak přisvědčuje poukazu žalovaného na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, který je novějšího data, oproti druhému zrušujícímu rozsudku, a podle nějž *„Nejvyšší správní soud se plně ztotožňuje se svou analogickou judikaturou týkající se užitných vzorů, na kterou stěžovatel poukazuje a podle níž žalovaný nemůže v řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru nad rámec návrhu konstruovat vlastní důvody výmazu (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008 - 153, nebo ze dne 30. 9. 2011, č. j. 4 As 12/2011 - 100). Taktéž v řízení o návrhu na zrušení patentu je žalovaný vázán návrhem a v něm uplatněnými důvody. Nejsou-li důvody návrhu dostatečné, musí jej zamítnout. Výše uvedené pravidlo ovšem nelze absurdně rozšiřovat až do té míry, že by žalovaný nemohl ve svém rozhodnutí vyslovit žádnou úvahu, která nebyla uplatněna taktéž v návrhu. Žalovaný může uplatnit jakoukoliv argumentaci podporující důvody pro zrušení patentu, které byly uplatněny v návrhu. V takovém případě nikterak nepřekračuje své pravomoci.“* Vázanost skutkovými a právními důvody uvedenými v návrhu tedy nelze chápat jako povinnost držet se úzkostlivě a zrcadlově každého slova uvedeného v návrhu. Není přitom jediného důvodu, proč by tento závěr (byť vyslovený za užití analogie v řízení týkajícím se návrhu zrušení patentu, avšak právě na základě judikatury týkající užitných vzorů) neplatil pro řízení o návrhu na výmaz užitého vzoru. Aplikováno na posuzovaný případ, správní orgány mohly užít při posuzování návrhu na výmaz užitého vzoru vlastní úvahu, která nebyla uplatněna v návrhu, avšak za podmínky, že touto úvahou nepřekročí rámec přezkumu napadeného užitého vzoru vymezený návrhem na výmaz užitého vzoru, a to jak z hlediska důvodů skutkových, tak právních.
44. V daném případě z návrhu OZŘ na výmaz napadeného užitého vzoru ze dne 24. 1. 2005 vyplývá, že jej podává z důvodu § 17 odst. 1 písm. a) zákona o užitných vzorech, neboť technické řešení podle napadeného užitého vzoru nebylo v době svého přihlášení schopno ochrany užitným vzorem podle § 1 zákona o užitných vzorech, protože nebylo nové a/nebo nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Zároveň uvedla, že nárok 1 napadeného užitého vzoru není technickým řešením a není průmyslově využitelný. Jako důkaz označila namítaný patent, a na základě podrobné argumentace technického charakteru uvedla důvody, pro které jsou veškeré znaky předvýznamové části i významové části nároku 1 patrné z namítaného patentu (dokument D16). Zároveň poukázala na skutečnost, že již před podáním přihlášky napadeného užitého vzoru byly podle namítaného patentu postaveny dva železniční přejezdy, na nichž je řešení podle napadeného užitého vzoru použito (což dokazovala dokumentem D14).
45. Výše uvedenými tvrzeními o důvodech, pro které by měl být užitný vzor podle přesvědčení OZŘ z rejstříku vymazán, a označenými důkazy, tak OZŘ vymezila předmět řízení o výmazu užitého vzoru, jež nelze v tomto řízení překročit. Městský soud již v odůvodnění druhého zrušujícího rozsudku uzavřel, že návrh na výmaz neobsahuje naprosto žádné věcné argumenty, které by odůvodňovaly tvrzení, že technické řešení podle napadeného užitého vzoru v době svého přihlášení nepřekračovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Pokud jde o zbylé důvody uvedené v návrhu na výmaz, soud k tomu dále doplňuje, že v daném OZŘ Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

uvedla a detailně věcně odůvodnila, proč dle jejího názoru napadený užitný vzor nenaplnuje znak novosti, když již bylo dané řešení zcela předzveřejněno namítaným patentem, na který odkázala. Dále uvedla, že napadený užitný vzor není technickým řešením a není průmyslově využitelný (byť tuto argumentaci podpořila toliko odkazem na „výše uvedené“ a tvrzením, že „znaky nezávislého nároku 1 platí za všech okolností“ a že neplní v napadeném užitném vzoru definovaný cíl technického řešení).

46. Soud tak vešel na závěr žalovaného, podle něž není pravdivé tvrzení žalobců, že se OZŘ v návrhu na výmaz technickými znaky napadeného užitného vzoru a), d) nezabývá, neboť ta v návrhu na výmaz výslovně uvedla, že v případě namítaného patentu pro první soustavu vnitřních zádlažbových desek platí znaky a), c) a zároveň pro soustavu vnějších zádlažbových desek platí znaky d), f), k čemuž předložila důkaz v podobě dokumentu D16. Následně OZŘ ve svém návrhu na výmaz zopakovala, že z namítaného patentu jsou patrné všechny znaky předvýznamové části i významové části nároku 1.
47. Lze proto uzavřít, že správní orgány mohly užít vlastní úvahu, a to za podmínky, že touto vlastní úvahou nepřekročily výše uvedený rámec přezkumu napadeného užitného vzoru vymezený návrhem na výmaz. Rozhodnutí jsou podpořena důkazy, které byly přílohou již původního návrhu na výmaz. Zásada koncentrace řízení byla tedy v posuzované věci dodržena, a rozhodnutí správních orgánů nijak nevybočila z rozsahu vymezeného v návrhu na výmaz. Soud proto námitku neshledal důvodnou.
48. Důvodem pro zrušení žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného se ale stal *druhý žalobní bod*. Soud se při jeho vypořádání nejprve zabýval argumentací žalobců k tvrzení o nedůvodné změně právního názoru žalovaného. V obecné rovině platí, že správní orgány nejsou vázány svými dřívějšími rozhodnutími, jež byly zrušena a jež nikdy nenabyla právní moci (srov. § 73 odst. 2 správního řádu *a contrario*). Změna právního názoru žalovaného tak nemohla sama o sobě způsobit nezákonnost napadeného rozhodnutí. Soud se proto zabýval toliko otázkou, zda správní orgány své závěry učiněné v napadeném rozhodnutí, které jsou nyní předmětem soudního přezkumu, dostatečně přesvědčivě odůvodnily.
49. Pokud jde o tvrzení žalobců, že žalovaný neměl napadený užitný vzor ani zapsat, je třeba přisvědčit žalovanému, neboť žalovaný ze své úřední činnosti neprovádí průzkum splnění podmínek zápisné způsobilosti nad rámec zákonné úpravy. Přihláška je před zápisem do rejstříku podrobena pouze administrativně formálnímu průzkumu způsobilosti užitného vzoru k zápisu do rejstříku. Soud má tak ve shodě se žalovaným za to, že napadený užitný vzor nebyl zapsán v rozporu s § 2, § 3 a § 5 zákona o užitných vzorech.
50. Pokud jde o otázku, zda žalovaný pochybil, když uzavřel, že parametr výšky V1 a V2 je v různých částech nároku definován různě, soud v první řadě podotkl, že žalovaný správně poukázal na judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle níž je „*pro rozsah, meze a možnosti poskytnutí ochrany určitému technickému řešení v podobě užitného vzoru je klíčové znění přihlášky užitného vzoru a že náležitosti přihlášky společně s náležitostmi stanovenou v § 1 zákona o užitných vzorech jsou klíčové pro vlastní posouzení technického řešení a jeho ochrany. (...) 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, případně jeho dokumentace) lze pak využít pro náležitou představu technického řešení, jeho pochopení, jakož i výkladu nároků na ochranu, určujícím ale zůstává formulace samotných nároků na ochranu.*“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 9 As 88/2011 – 254).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

51. Zároveň přitom Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009 – 112, uvedl, že „*k zohlednění dalšího popisu obsaženého v dokumentu přistoupit pouze za účelem objasnění případně neurčitěho popisu technického řešení ve význakové části nároku (při tomto zohlednění nelze jít podle Nejvyššího správního soudu nad rámec vymezený zněním nároku na ochranu, a již vůbec ne v tom smyslu, že by nejednoznačný popis měl být na újmu jinak zcela jednoznačné a precizní formulaci význakové části nároku; k tomu shodně rovněž rakouský Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 3. 2. 1976, sp. zn. 4 Ob301/76, www.ris2.bka.gv.at).*“
52. Jak vyplývá z výše citované judikatury, další náležitosti přihlášky, resp. užitého vzoru, lze využít k výkladu nároku, přičemž určující zůstává formulace samotného nároku na ochranu. Jinými slovy řečeno, popis technického řešení a nákresy sice lze použít jako interpretační vodítko, nemohou však sloužit k rozšiřování nároku na ochranu, resp. k dotváření nároku. Výše uvedené však dle zdejšího soudu neznámá, že by bylo možné při výkladu užitého vzoru od jeho ostatních náležitostí zcela odhlédnout a jednotlivé údaje v užitém vzoru obsažené vykládat jako na sobě zcela nezávislé fragmenty bez ohledu na kontext.
53. Soud k tomu uvedl, že napadenému užitému vzoru lze dojistě vytknout terminologickou nedůslednost, na kterou žalovaný právem poukázal. Ve význakové části nároku 1 je totiž u znaku V1 uvedeno slovní spojení *průměrná výška příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*, přičemž na straně 5 ve význakové části nároku 1 je totožné slovní spojení uvedeno u znaku V2. Níže na straně 5 ve význakové části nároku 2 je však u parametrů V1, V2 uvedeno slovní spojení *vzdálenost mezi referenčním bodem (B) a spodní úrovní hran pat kolejnic*. V rámci dalších náležitostí napadeného užitého vzoru je u parametru V1 je na str. 2 napadeného užitého vzoru nejprve uvedeno slovní spojení *průměrná výška příslušného typu kolejnic* (odstavec první shora), aby následně na téže straně bylo u parametrů V1, V2 uvedeno slovní spojení *velikost vzdálenosti mezi referenčním bodem B) a spodní úrovní hran pat kolejnic* (odstavec druhý odspoda). Na str. 4 napadeného užitého vzoru v odstavci prvním shora je u parametrů V1 a V2 uvedeno slovní spojení *výška kolejnice*.
54. V daném případě však je nutno při výkladu parametrů V1, V2 vzít v potaz též obrazovou dokumentaci technického řešení (obr. 2, obr. 3, obr. 4). Znění napadeného užitého vzoru v jeho celku přitom nezavdává jediného důvodu pro závěr, že by parametry V1 a V2 byly chápány v různých částech posuzovaného užitého vzoru jako zcela odlišné veličiny. Sám žalovaný ostatně ve vyjádření k žalobě připustil, že napadenému užitému vzoru vytýká toliko o *různé názvy* parametrů V1 a V2. *Různé názvy* posuzovaných parametrů jsou však zcela odlišným hodnocením oproti v napadeném rozhodnutí učiněnému závěru, že tyto parametry jsou *definovány nejméně třemi různými způsoby*. Zatímco první uvedené hodnocení *různých názvů* svědčí nanejvýše o terminologické nedůslednosti, argumentace zcela odlišnými *definicemi* by vedla k závěru, že může jít o kvalitativně zcela odlišné typy parametrů. Takovýto závěr by však zcela opomíjel přiloženou obrazovou dokumentaci technického řešení/technické nákresy (obr. 2, obr. 3, obr. 4), které jsou neoddělitelnou náležitostí napadeného užitého vzoru, a z nichž je patrné, jakým způsobem jsou parametry V1 a V2 ustanoveny.
55. Žalobci dle závěrů původního rozsudku správně poukázali na skutečnost, že si žalovaný v napadeném rozhodnutí protiřečí, uvádí-li při srovnávání napadeného užitého vzoru s dokumentem D14, že závislé nároky 2 až 4 napadeného užitého vzoru přebírají všechny znaky nároku 1 (str. 41 až 42 napadeného rozhodnutí), avšak následně při srovnávání napadeného užitého vzoru s dokumentem D16 (namítaným patentem) uvádí, že parametry V1, V2 jsou v nároku 1 napadeného užitého vzoru *definovány* jinak, než v nároku 2 Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

napadeného užitného vzoru. Žalobci tak důvodně poznamenali, že pokud je nárok 2 dle žalovaného na nároku 1 závislý, nemohou být v nároku 2 hodnoty V1, V2 *definovány* jinak, nemohou tedy být kvalitativně zcela odlišnými parametry. Lze tedy přisvědčit žalobcům, že je rozhodnutí žalovaného v této dílčí části vnitřně rozporné, neboť nelze tvrdit, že určitá skutečnost je dána a současně dána není.

56. Soud dále vešel na námitku žalobců, že žalovaný provedl výklad nároku 1 napadeného užitného vzoru nesprávně. K žalobci předestřenému výkladu, že výšku V1 je pro účely výkladu nároku 1 napadeného užitného vzoru nutno vykládat s ohledem na daný typ kolejnic jako průměrnou výšku V1 při zvážení (několika) přípustných úklonů, se soud zabýval především otázkou, zdali odpovídá znění předmětného nároku 1, nebo zda jde o nepřipustné dotváření nároku nad rámec napadeného užitného vzoru. Soud se při tom držel interpretačního rámce nastíněného výše. Zodpovídal tedy otázku, zda je žalobci tvrzená interpretace patrná z posuzovaného nároku, přičemž další náležitosti užitného vzoru užil k výkladu nároku, dbajíc na naplnění podmínky, že tímto výkladem nebude nárok dále dotvářen.
57. Sporný znak význakové části napadeného nároku 1 je vymezen následujícím způsobem: „*a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“. Žalovaný zastává názor, že z výše uvedeného není zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnic při více úklonech této kolejnice, nebo průměrnou výšku kolejnice při jenom daném úklonu, například v rámci délky určitého úseku koleje. S tímto závěrem se soud neztotožnil s tím, že žalovaný pominul, že nárok pracuje s pojmem *příslušného typu* kolejnic. Slovo *typ* soud chápal ve smyslu určitého druhu výrobku s charakteristickými parametry. Napadený nárok hovoří o průměrné výšce příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech, slovo *typ* je uvedeno v čísle jednotném, slovo *úklony* je uvedeno v čísle množném. Předmětný nárok tedy hovoří o různých úklonech ve vztahu k jednomu typu kolejnic, nikoliv o průměrné výšce kolejnice při jednom daném úklonu.
58. Tomuto závěru dle soudu svědčily také další náležitosti napadeného užitného vzoru, konkrétně oddíl „*Podstata technického řešení*“, v němž je uvedeno, že „*cílem technického řešení je zvýšit adaptabilitu konstrukce záďlažby kolejového roštu, (...) aby se zejména redukoval počet vnitřních a vnějších nosníků jen s ohledem na vybrané typy kolejnic, bez zvláštního ohledu na poměr jejich úklonů*“, což žalovaný ve své úvaze zcela pominul. Podpůrně tomuto závěru také svědčily „*Příklady provedení technického řešení*“, v nichž je uvedeno, že „*vertikální hodnota úrovně X úložných ploch vnitřních nosníků je pro příslušný typ kolejnice a její úklony 1:20 a 1:40 konstantní*“, a hovoří tak o vícero různých úklonech ve vztahu k jedinému typu kolejnic.
59. Žalovaný tedy při výkladu nároku 1 napadeného užitného nezohlednil uvedené slovo „*typ*“, a zároveň opomněl přihlídnout k dalším náležitostem napadeného užitného vzoru. V důsledku provedení tohoto nesprávného výkladu považoval znak „*a průměrné výšce (V1) příslušného typu kolejnic při jejich daných úklonech*“ za nejednoznačný. Pokud na základě tohoto svého postupu následně uzavřel, že pro tuto nejednoznačnost nemůže posuzovaný znak sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 napadeného užitného vzoru od řešení z dokumentu D16, zatížil své rozhodnutí vadou nezákonnosti.
60. Námitku soud proto shledal důvodnou. Pro úplnost soud odmítl tvrzení žalobců o tom, že Úřad nebo žalovaný záměrně usilují o vymazání užitného vzoru. Právní řád jim totiž poskytuje možnosti obrany, např. vznesením námítka podjatosti (§ 14 správního řádu) nebo

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

podáním stížnosti (§175 správního řádu) apod. Z obsahu spisového materiálu se nepodává a účastníci to ani neuvedli, že by žalobci takových procesních nástrojů obrany využili.

VI. Kasační stížnost žalovaného, její posouzení Nejvyšším správním soudem a druhé posouzení věci Městským soudem v Praze

61. Výše uvedené závěry rozsudku Městského soudu v Praze (dále též „původní rozsudek“) přezkoumal ke kasační stížnosti žalovaného Nejvyšší správní soud (NSS) tak, že původní rozsudek svým rozsudkem ze dne 18. 10. 2024, č. j. 10 As 267/2023 – 40, zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (dále též „zrušující rozsudek“).
62. Předně NSS vešel na kasační námitku žalovaného stran nepřezkoumatelnosti části původního rozsudku. K tomu NSS (nejen) zrekapituloval obsah rozkladu a žaloby. Poukazoval na to, 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. Věnují se toliko obsáhlému výkladu parametrů V1, V2 a tomu, proč a jak je důležité zohlednit úklony kolejnic. Takto ale přezkum správního rozhodnutí v nyní posuzované věci omezit nelze. NSS připustil vědomí skutečnosti, že výklad parametrů V1, V2 může být pro věc podstatný. Byl-li by totiž 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 původní rozsudek neobsahuje. Dle závěru NSS Městský soud v původním 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 námítky, 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. 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.) ob stojí hlavní rozhodovací důvod (obdobně bod 57 až 59 zrušujícího rozsudku).
63. Uvedená nepřezkoumatelnost původního rozsudku však NSS nebránila posouzení dílčí úvahy městského soudu týkající výkladu parametrů V1, V2, který považoval žalovaný jako stěžovatel za nesprávně právně posouzený. K tomu NSS předně neshledal důvodnou dílčí námitku týkající se nezohlednění výkresové části, neboť takový závěr původní rozsudek vůbec neučinil (bod 64 zrušujícího rozsudku).
64. Naproti NSS nesouhlasil se závěry městského soudu o vnitřní rozpornosti rozhodnutí žalovaného, kdy s poukazem na str. 42 a 43 konstatoval, že zde žalovaný pouze poukazuje na odlišné vymezování parametrů V1, V2 v užitném vzoru (bod 65 zrušujícího rozsudku).
65. K výkladu, resp. určitosti parametrů V1, V2 a tedy zda jsou tyto parametry v užitném vzoru definovány natolik jasně, aby mohly odlišit nárok 1 od dokumentu D16 (a aby užitný vzor

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

v důsledku mohl splnit kritérium novosti podle § 1 a § 4 zákona o užitných vzorech). NSS názor žalovaného za zřejmý, žalovanému 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 žalovaný stěžovatel považuje za zanedbatelné, nemající větší vliv na technické řešení z užitného vzoru. V nároku 1 není definován žádný nový technický znak, který by neobsahovalo řešení podle dokumentu D 16. Žalovaný rovněž podrobněji pojednal o parametrech V1, V2, neboť ty nejsou výslovně v dokumentu D16 popsány, vyjádřil se k významu výrazu *průměrná*, poukázal na obr. 2 až 4 užitného vzoru a uzavřel, že dané parametry nejsou v dokumentu D16 výslovně definovány, jsou však v něm implicitně obsaženy. NSS považoval takovou doplňkovou úvahu žalovaného za logickou a podporující hlavní rozhodovací důvod (bod 66 až 70 zrušujícího rozsudku).

66. Podle NSS není podstatné, zda žalovaný použil pojem definice, výklad, různé názvy či popis parametrů V1, V2. Zásadní je především to, proč žalovaný stěžovatel vůbec celou úvahu a podrobný rozbor názvů parametrů V1, V2 provedl. Žalovaný 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 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 stěžejní úklon kolejnic. NSS považoval za logické vyústěním konstatování, že nejednoznačná definice parametrů V1, V2 nemůže sloužit k odlišení nároku 1 od dokumentu D 16. K tomu připomněl povinnost navrhovatele vymezit nároky na ochranu 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 namísto vyhovět návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru či jeho části (bod 71 až 74 zrušujícího rozsudku).
67. V užitném vzoru není vysvětleno, jaký *průměr* je zamýšlen (zda k určitému úseku kolejnice, 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 základny kolejového roštu závislá na úklonech kolejnice. Žádný konkrétní odlišující znak nároku 1 od dokumentu D16 zde tedy dovodit nelze. Jednoznačné není ani to, jaké konkrétní úklony jsou míněny. V podstatě technického řešení žádné konkrétní úklony pojednány nejsou. V nároku 1, ani s přihlédnutím ke zbylému obsahu užitného vzoru, není vyjádřeno takové technické řešení, které žalobci dovysvětlovali ve svých podáních. Ti svým (do)vysvětlováním *de facto* dotváří nárok 1 tak, aby se odlišoval od dokumentu D16, což ovšem není přípustné (bod 75 až 79 zrušujícího rozsudku).
68. Nejvyšší správní soud nesouhlasil ani s posouzením městského soudu, které klade důraz na pojem daný, resp. *příslušný typ* kolejnice. 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. 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

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

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. Dokument D16 není omezen žádným úklonem kolejnic. Nejvyšší správní soud shrnul, že parametry V1, V1 nejsou v nároku 1 (ani v užitném vzoru jako celku) vymezeny takovým způsobem (jednoznačně, určitě, kvalitativně), aby odlišily technické řešení z nároku 1 od dokumentu D 16 (bod 80 zrušujícího rozsudku).

69. Pro rozhodnutí ve věci je podstatné zejména vyhodnocení hlavního důvodu shledaného žalovaným pro výmaz nároku 1 z rejstříku užitných 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 D16 (bod 82 zrušujícího rozsudku).
70. NSS zavázal městský soud, aby v dalším řízení vzal v potaz hierarchii rozhodovacích důvodů žalovaného stěžovatele a posoudit nejen vedlejší argumenty, ale především ty hlavní (v mezích žalobních bodů), dále zohlednit skutečnosti plynoucí ze správního spisu, zejm. obsah užitného vzoru a to, že jej žalobci ve svých podáních „dovysvětlovali“, což musel žalovaný 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 (bod 84 zrušujícího rozsudku).
71. Soud o věci rozhodoval bez nařízení ústního jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť účastníci takový postup akceptovali, důkazy nenavrhovali, soud o nich proto nerozhodoval.
72. Soud při svém opětovném posouzení *druhého žalobního bodu* vyšel z těchto závěrů NSS a vázán jeho závazným právním názorem se zabýval hlavním důvodem, na němž jsou rozhodnutí Úřadu a žalovaného založena. Tedy, zda může mít doplňující úvaha týkající se parametrů V1, V2 vliv na hlavní posouzení žalovaného, respektujíc hierarchii rozhodovacích důvodů. Soud tak činil postupně podle argumentace žalobců v tomto žalobním bodu.
73. Soud se tak nejprve zabýval jejich tvrzením o nedůvodné změně právního názoru žalovaného. V obecné rovině platí, že správní orgány nejsou vázány svými dřívějšími rozhodnutími, jež byly zrušena a jež nikdy nenabyla právní moci (srov. § 73 odst. 2 správního řádu *a contrario*). Změna právního názoru žalovaného tak sama o sobě nemohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, neboť podle stanoviska soudu správní orgány své závěry dostatečně přesvědčivě odůvodnily, jak bude uvedeno dále.
74. K tvrzení žalobců, že žalovaný neměl napadený užitný vzor ani zapsat, soud přisvědčuje žalovanému. Žalovaný totiž ze své úřední činnosti neprovádí průzkum splnění podmínek zápisné způsobilosti nad rámec zákonné úpravy. Přihláška je před zápisem do rejstříku podrobena pouze administrativně formálnímu průzkumu způsobilosti užitného vzoru k zápisu do rejstříku. Napadený užitný vzor proto nebyl zapsán v rozporu s § 2, § 3 a § 5 zákona o užitných vzorech.
75. Pro své další úvahy soud ověřil obsah spisového materiálu, zohlednil skutečnosti z něj plynoucí, jakož i obsah užitného vzoru, a zjistil:

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

76. Namítaný patent č. 233422 „Základba kolejového roštu“ byl přihlášen OZŘ dne 12. 4. 1983. Přihláška byla následně zveřejněna dne 13. 8. 1984. Tento patent je veden ve správním spise jako dokument D16. Předmětem vynálezu je:

1. Základba kolejového roštu, zejména železničních přejezdů úrovnňových, vyznačující se tím, že základbové desky (1, 8) jsou prostřednictvím nosníků (2) volně uloženy na patách kolejnic (4) v mezeře mezi pražci (3) kolejového roštu, přičemž mezi nosníky (2) a paty kolejnic (4), nosníky (2) a základbové desky (1, 8) jsou vloženy elastické podložky (16).

2. Základba podle bodu 1, vyznačující se tím, že nosníky (2) jsou upevněny k základbové desce (1, 8) kloubem (12).

3. Základba podle bodu 1 vyznačující se tím, že boční plochy základbových desek (1, 8) přiléhající ke kolejnicím (4) jsou tvarově uspořádány pro průchod nosníků (2) a kolejnicových upínadel (7).

77. Užitný vzor č. 5516 „Základba kolejového roštu“ byl přihlášen žalobci dne 12. 11. 1996. Z dokumentu „Prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru“ ze dne 6. 11. 2003 (dokument číslo 18 správního spisu), je patrné, že platnost zápisu užitného vzoru byla prodloužena do 12. 11. 2006. Nároky na ochranu jsou vymezeny následujícím způsobem:

1. Základba kolejového roštu, zejména úrovnňových železničních přejezdů, obsahujících první soustavu vnitřních základbových desek, volně uložených na patách kolejnic prostřednictvím vnitřních nosníků, uchycených kloubově na spodních kotevních úchytech a dosedajících na paty kolejnic prostřednictvím patek přes elastické podložky, a druhou soustavu stejně vybavených vnějších základbových desek s vnějšími nosníky, jejichž však strany, navazující na vozovku nebo mezilehlý prostor vícekolejového přejezdu, jsou uchyceny v ložích opěrných zídek, vyznačující se tím, že v první soustavě vnitřních základbových desek (1) je vertikální hodnota (X) úrovně podložek (8) patek (11) vnitřních nosníků (5) vzhledem ke spodní ploše vnitřních základbových desek (1) upravena v závislosti na poměru tloušťky (L1) vnitřních základbových desek (1), vzdálenosti (A1) referenčního bodu (B) kolejnic (2) od horní plochy vnitřních základbových 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 základbových desek (10) je vertikální hodnota (Y) úrovně podložek (8) patek (11) vnějších nosníků (9) vzhledem ke spodní ploše vnějších základbových desek (10) upravena v závislosti na poměru tloušťky (L2) vnějších základbových desek (10), vzdálenosti (A2) referenčního bodu (B) kolejnic (2) od horní plochy vnějších základbových 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 $(V2 + A2) : (L2 - Y) = 1$.

2. Základba podle nároku 1, vyznačující se tím, že v soustavách vnitřních a vnějších základbových desek (1, 10) shodné nebo alespoň přibližně shodné tloušťky (L1, 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 poježděných ploch základbových desek (1, 10) vzhledem k referenčnímu bodu (B) libovolných kolejnic libovolného náklonu.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

3. Zádlažba podle nároku 1, vyznačující se tím, že délka diagonálních konců ramen vnitřních nosníků (5) a vnějších nosníků (9) je vzájemně různá.

4. Zádlažba podle nároku 1 a 3, vyznačující se tím, že patky (11) jsou na diagonálních koncích ramen vnitřních nosníků (5) a vnějších nosníků (9) uspořádány přestavitelně.

78. Návrh na výmaz napadeného užitného vzoru podaný OZŘ byl Úřadu doručen dne 26. 1. 2005. Podáním ze dne 10. 3. 2017 byl doplněn o důvody k prokázání právního zájmu na výmazu.
79. Úřad v rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020 (třetí rozhodnutí Úřadu, resp. v prvostupňovém rozhodnutí v nyní projednávané věci) podrobně rozebral matematické vzorce uvedené v nároku 1 napadeného užitného závěru, pročez dospěl k závěru o jejich univerzální platnosti (str. 24 – 28), a netechnickém charakteru těchto vzorců. Technickým znakem dle Úřadu není ani úprava hodnot X , Y tak, aby tyto hodnoty vyhovovaly uvedeným matematickým vztahům, neboť hodnoty X , Y těmito vztahům nutně vyhovovat musí (jsou tak nadefinovány). Zda je výrazem „průměrná“ míněna hodnota výšky $V1$, resp. $V2$, zprůměrovaná v rámci délky provedené zádlažby přejezdu nebo v rámci délky určitého úseku koleje bez ohledu na délku zádlažby, není pro výklad rozsahu ochrany podstatné, neboť případné difference průměrných hodnot jsou zanedbatelné. V rámci povolených rozměrových tolerancí se může jednat o difference v řádu desetin milimetrů, nanejvýš milimetrů. Polohu referenčního bodu (B) kolejnice lze stanovit na každé koleji bez ohledu na její geometrii, tedy i na koleji podle dokumentu D16. Po stanovení referenčního bodu (B) kolejnice lze u každé konstrukce přejezdu využívající vnější a vnitřní zádlažbové desky (i u provedení dle dokumentu D16) naměřit hodnoty $A1$ a $A2$ a změřit její tloušťku ($L1$, $L2$). Za použití obr. 2 až 4 lze u každého přejezdu využívajícího vnitřní a vnější zádlažbové desky a jejich vnitřní a vnější nosníky (i u provedení dle dokumentu D16) naměřit hodnoty $V1$, $V2$, X a Y .
80. Úřad proto uzavřel, že ačkoli uvedené parametry nejsou v dokumentu D16 explicitně definovány, jsou v něm *implicitně* obsaženy. Namítaný dokument se neomezuje na žádné konkrétní provedení vzájemných poměrů, a tedy připouští všechny reálné varianty jejich poměrů. Nadto musí matematické vztahy uvedené ve význakové části nároku 1 nutně platit u každé sestavy zádlažby kolejového roštu obsahující alespoň jednu kolejnici a dvě zádlažbové desky. Vždy lze za pomoci definice z nároku 1 a obr. 2 až 4 užitného vzoru naměřit hodnoty X , Y , $V1$, $V2$, $L1$, $L2$, $A1$, $A2$ a dát je do příslušných poměrů.
81. Z hlediska „dovysvětlování“ napadeného užitného vzoru soud poukazuje na rozklad žalobců ze dne 4. 1. 2021. V něm tvrdili, že pro posouzení, zda je v nějaké konstrukci nárokové technické řešení obsaženo, je nutno měřit hodnoty minimálně na dvou konkrétních konstrukcích, a to na úklonu 1:20 a 1:40, aby bylo možno zjistit, zda jsou hodnoty X a Y na obou konstrukcích stejné (je-li konstrukce uspořádána podle užitného vzoru č. 5516, jsou jmenovité hodnoty X a Y pro oba úklony stejné). V posouzení nárokováného řešení navrhovatel a Úřad s úklonem kolejnice vůbec neuvažují. Skutečná definice výšek $V1$ a $V2$ kolejnic dle hlavního nároku užitného vzoru je však na úklonu kolejnice závislá. Jedná se o průměrnou výšku daného typu kolejnice, stanovenou jako průměr ze dvou hodnot, jimiž jsou příslušné výšky při úklonu 1:20 a 1:40. Teprve, pokud je přejezdová konstrukce uspořádána k takto stanoveným konkrétním výškám kolejnice, je na daném použitém úklonu kolejnice nezávislá.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

82. Žalovaný se v žalobou napadeném rozhodnutí ztotožnil s posouzením Úřadu, včetně jeho závěru, že hlavním důvodem pro výmaz nároku 1 z rejstříku užitných vzorů je, že matematické vztahy popsané ve význakové části nároku 1 nemají technický efekt, a zároveň ani předvýznaková část neobsahuje žádný nový technický znak, neboť popsaná kombinace technických je známa již z dokumentu D 6 (jak výstižně shrnul NSS ve zrušujícím rozsudku). Dle žalovaného není z definice nároku 1 zřejmé, zda jde o průměrnou výšku kolejnice při více úklonech této kolejnice, nebo průměrnou výšku kolejnice při jednom daném úklonu, např. v rámci délky určitého úseku koleje. Takto nejednoznačná definice nemůže sloužit k odlišení řešení podle nároku 1 napadeného užitého vzoru od dokumentu D16. Z definic v napadeném užitém vzoru nelze seznat, že by v případě parametrů V1, V2 mělo jít o průměrnou výšku kolejnice při úklonech 1:20 a 1:40. Rovněž nelze seznat, že by dílce zádlahy měly být uspořádány k poloze kolejnice, která se na železničním svršku nevyskytuje.“
83. Lze tedy shrnout, že z odůvodnění rozhodnutí Úřadu a žalovaného (který prvostupňové rozhodnutí aproboval) je z hlediska hierarchie rozhodovacích důvodů zřejmé, že za hlavní rozhodovací důvod oba správní orgány považovaly především to, že matematické vztahy popsané ve význakové části nároku 1 platí univerzálně u každé sestavy zádlahy kolejového roštu (jež obsahuje alespoň jednu kolejnici a dvě zádlahové desky), a že 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). Pokud se žalovaný tedy v rozhodnutí vyjadřoval obšírně k parametrům V1, V2, bylo tomu tak proto, že musel reagovat jako rozkladový orgán na námítky žalobců v rozkladu, kteří svou argumentací dále rozvíjeli a „dovysvětlovali“ svůj užitný vzor nad rámec jeho znění.
84. Na podkladě takto vymezeného hlavního rozhodovacího důvodu soud, vázán právním názorem NSS, přistoupil k posouzení v žalobě opakovaně zdůrazňované argumentace, že hodnota úrovně úložných ploch X a Y nosníků je pro příslušný typ kolejnice a její úklony 1:20 a 1:40 konstantní, a proto musí být logicky i hodnota výšky V1 a V2 pro oba úklony konstantní, tj. zprůměrovaná z obou krajních hodnot. Žalobci uváděli, že v definici hlavního nároku se průměrná výška pro daný typ kolejnic určuje z jejich daných úklonů, tj. 1:20 a 1:40 (případně jiných, pokud jsou normou nebo předpisem definované a pokud to lze). Namítali, že výkladem žalovaného by nebyl redukován počet nosníků pouze s ohledem na typ kolejnice bez ohledu na jejich úklon, a stejně tak by nebyly hodnoty X a Y pro oba dané úklony konstantní. Z namítaných materiálů nikde nevyplývá, že by v něm technické řešení bylo uspořádané nezávisle na úklonu, nebo že by zde byly výšky X a Y úložných ploch nosníků pro dva různě definované úklony konstantní. Teprve to by bylo možné považovat za implicitní obsažení technického nároku.
85. K tomu soud podotýká, že je z celého průběhu správního řízení, jakož i řízení před soudem zřejmé, že žalobci soustředili svou argumentaci na výklad parametrů V1, V2.
86. Ze zrušujícího rozsudku NSS k tomu plyne pro zdejší soud závazný názor, že parametry V1, V2 nebyly žalovaným vyloženy vnitřně rozporně (bod 65), že nejsou v nároku 1 definovány (vysvětleny) takovým způsobem, aby zakládaly jednoznačnou odlišnost od dokumentu D16 (bod 75), a že z nároku 1 nelze dovodit, že v důsledku parametrů V1 a V2 nebude konstrukce zádlahy kolejového roštu závislá na úklonech kolejnice (bod 76), ani jaké konkrétní úklony jsou míněny a jaký průměr je zamýšlen (bod 77). Parametry tedy nejsou definovány ve Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

význakové části nároku 1 takovým způsobem, který by mohl sloužit k odlišení nároku 1 napadeného užitného vzoru od dokumentu D16 (body 63 až 82).

87. Rozsáhlé žalobní argumentaci stran parametrů V1 a V2 tak nelze přisvědčit. Nad rámec argumentace parametry V1 a V2, žalobci v žalobě přitom žádnou další argumentaci stran novosti (odlišnosti od dosavadního stavu techniky) neuvedli a soud je striktně vázán žalobními body, jež v žalobě uplatnili.
88. Jelikož z nároku 1 nevyplývá žalobci tvrzené uspořádání kolejnice, modelované z průměru ve vztahu k různým úklonům, a jelikož dle závěrů NSS nelze dovodit, že by se nárok 1 odlišoval uspořádáním ve vztahu k průměru z úklonů 1:20 a 1:40, není nutno blíže hodnotit, zda rozdíly mezi uspořádáním pro tyto úklony jsou minimální, tj. nanejvýše v řádu milimetrů, jak argumentovaly správní orgány, či nikoli. Otázka uspořádání napadeného užitného vzoru ve vztahu k úklonům nemůže v důsledku odlišit napadený nárok 1 od dosavadního stavu techniky (viz bod 77 zrušujícího rozsudku NSS).
89. Pouze pro úplnost proto soud uvádí, že pokud jde o matematické vzorce uvedené v nároku 1 napadeného užitného vzoru, žalobci v žalobě uvedli, že tyto vzorce jsou znaky netechnickými (str. 12 žaloby). O této skutečnosti tak není mezi stranami sporu. Závěr Úřadu, že matematické vztahy uvedené v nároku 1 musí platit u každé základě, tedy i u základě dle dokumentu D16 (resp. že se dokument D16 neomezuje na žádné konkrétní provedení vzájemných poměrů hodnot uvedených veličin a tím připouští a implicitně obsahuje všechny reálné varianty jejich poměrů), nebyl žalobci zpochybněn. Tvrdili pouze, že by pro výmaz musel jeho navrhovatel prokázat, že uvedené indicie nevyhnutelně vedou k řešení v užitném vzoru. Tato argumentace však nemůže ve světle shora uvedených právně závazných závěrů zrušujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu obstát. Podstatnou otázkou pro posouzení výmazu není, zda namítaný patent nutně ve všech variantách provedení vede k řešení, jež je uvedeno v napadeném užitném vzoru, nýbrž zda napadený užitý vzor obsahuje řešení, jež je jasné a určité nové, bezpochybně odlišné od dosavadního stavu techniky. A to žalobci v řízení neprokázali.
90. Absenci jasného vymezení parametrů V1, V2 v textu význakové části nároku 1 přitom nelze zhojit cestou výkladu parametrů X a Y, poukazem na *Příklady provedení technického řešení*, v nichž je mimo jiné uvedeno, že „*Vertikální hodnota úrovně X (...) je pro příslušný typ kolejnice 2 a její úklony 1:20 a 1:40 konstantní*“, jako opakovaně činili žalobci. Soud v této otázce přisvědčuje žalovanému, podle něž je pro rozsah ochrany určující znění nároku. Popis technického řešení a nákresy lze použít jako interpretační vodítko, nemohou však sloužit k dotváření nároku na ochranu. Obdobně nelze dotvářet nárok 1 odkazem na *Podstatu technického řešení*. Bylo na žalobcích, aby sporný nárok nadefinovali co nejjasněji, a pokud zamýšleli odlišit jej tím, že stanoví konstantní parametry X, Y, resp. jednotnou výšku V1 a V2 pro jeden typ kolejnice při rozdílných úklonech 1:20 a 1:40 (či jiných přípustných úklonech), aby tak do nároku 1 na ochranu uvedli výslovně. Pokud tak neučinili, je tato skutečnost k jejich tíži.
91. Podle stanoviska soudu správní orgány snesly dostatečně přesvědčivou argumentaci pro závěr, že napadený nárok 1 není ve vztahu k dokumentu D16 nový, neboť v dokumentu D16 jsou uvedeny veškeré technické znaky nároku 1 implicitně (jak ostatně vyplynulo ze zrušujícího rozsudku NSS). Soud proto nevěšel na námitku žalobců, že technické řešení napadeného užitného vzoru nebylo obsaženo v namítaných dokumentech D14 a D16 explicitně ani implicitně.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

92. Námitky predestřené žalobci nebyly z výše uvedených důvodů s to vyvrátit závěr správních orgánů, že předvýznaková ani význaková část tohoto nároku neobsahuje žádný nový technický znak. „Doplňující“ úvaha žalobců proto nemohla mít vliv na zákonnost hlavního rozhodovacího důvodu pro výmaz napadeného užitého vzoru.
93. Námitky nejsou důvodné.
94. Pro úplnost soud dodává, že měli-li žalobci za to, že Úřad nebo žalovaný záměrně usilují o vymazání užitého vzoru, poskytuje jim právní řád možnosti obrany, např. vznesením námítky podjatosti (§ 14 správního řádu) nebo podáním stížnosti (§ 175 správního řádu) apod.

VII. Závěr a náklady řízení

95. Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
96. Výrok o nákladech účastníků řízení je dán ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Soud při tom vyšel z rozsudku NSS ze dne 19. 11. 2008, čj. 1 As 61/2008 - 98, podle něžž „...v novém rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 61 odst. 1 s. ř. s.), krajský (zde městský) soud rozhoduje znovu o náhradě nákladů řízení, a to komplexně. Do těchto nákladů řízení patří jak náklady vzniklé v novém řízení před krajským soudem, tak i náklady, které vznikly v původním řízení před krajským soudem a též náklady, které vznikly v řízení o kasační stížnosti. Tyto náklady přitom tvoří jediný celek a krajský soud o jejich náhradě rozhodne jediným výrokem vycházejícím z § 60 s. ř. s.“. Žalobci nebyli v řízení při komplexním pohledu úspěšní, a proto jim nenáleží náhrada nákladů řízení. Žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.
97. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 5 s. ř. s., neboť soud osobě zúčastněné na řízení ničeho neuložil, důvody zvláštního zřetele hodné pro přiznání náhrady nákladů neshledal, proto jí náhrady na náhradu nákladů v řízení nepřiznal.

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.

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.

Praha 30. prosince 2024

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.