

ČESKÁ REPUBLIKA

# ROZSUDEK
# JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce společnosti **V. B., s.r.o.** zastoupené JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem v Klatovech, Čs. legií 172/I., proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví,** se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 22. 2. 2002, č. j PUV 1997-6928,

**takto:**

**I.** Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 2. 2002, č. j. PUV 1997-6928, **se zrušuje** a věc **se** mu **vrací** k dalšímu řízení.

**II.** Žalovaný **je povinen** nahradit žalobci náklady řízení ve výši 4650 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet JUDr. Jiřího Štancla, advokáta se sídlem v Klatovech, Čs. legií 172/I.

## Odůvodnění:

Žalobou včas podanou u Vrchního soudu v Praze se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 2. 2002, zn. PUV 1997-6928, kterým bylo k rozkladu společnosti S., spol. s r. o., B. změněno rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 4. 2001, č. j. PUV 6928-97, tak, že užitný vzor č. 6636 se vymazává z rejstříku užitných vzorů v celém rozsahu.

Žalobce ve své žalobě poukázal na skutečnost, že rozhodnutí žalovaného je nezákonné, neboť pro korektní zhodnocení shodnosti namítaného a napadeného řešení se nelze omezit pouze na gramatický výklad nároků, nýbrž je nutno výkladem vystihnout

smysl řešení, tj. jeho účinky. V ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích), je rozsah ochrany vyplývající z patentu vymezen zněním patentových nároků, kdy je stanoveno, že k výkladu nároků se použije i popis a výkresy. Dle názoru žalobce je vzhledem k příbuznosti obou kategorií toto ustanovení nepochybně nutno vztáhnout i na užitné vzory. Určení dle ustanovení § 67 citovaného zákona se neobejde bez výkladu nároků dle ustanovení § 12 odst. 1. Žalobce charakterizoval dosavadní stav techniky tak, že základní nevýhodou je to, že beton nebo litý asfalt vyplňuje ocelovou konstrukci podlahy, která vytváří vanu, v níž je přítomna trvalá vlhkost. To má za následek korozi. Naproti tomu podstatou žalobcova nového technického řešení je vana dnem vzhůru, nijak tedy nezadržuje vodu, a tím odstraňuje příčinu koroze. Jestliže namítané řešení obsahuje také ocelovou desku, ale opatřenou výstužnými okraji rozšiřujícími se nahoru i dolů, pak je evidentní, že namítané řešení nevystihuje tu výhodu, která je podstatou chráněného řešení. Vodu totiž naopak zadržuje a zůstává tak v oblasti současného stavu techniky a jejích nevýhod v období před přihláškou napadeného řešení. Proto jsou porovnávaná řešení zcela odlišná. Žalovaný ale dospěl k závěru, že jsou shodná, což je však důsledek jeho formalistické gramatické interpretace, která nezjišťuje smysl řešení; nároky tak nebyly vyloženy postupem podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Žalobce navrhl napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalovanému k novému řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen zákon o užitných vzorech), přihláška musí obsahovat nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem. Proto by bylo porušením výše uvedeného ustanovení, kdyby žalovaný přiznal ochranu předmětnému užitnému vzoru v rozsahu přesahujícím nároky na ochranu uvedené v přihlášce na užitný vzor, neboť při posuzování přihlášek je veden právní jistotou všech třetích osob co do rozsahu poskytnuté ochrany. Na základě provedených skutkových a právních zjištění dospěl žalovaný k závěru, že technické řešení popsané v nároku 1 užitného vzoru je shodné s namítaným řešením, neboť obě nosné ocelové desky jsou opatřeny dolů zahnutými výstužnými okraji, které jsou u namítaného řešení tvořeny profilem a dvěma ocelovými deskami. Žalovaný tak konstatoval, že technické řešení tak, jak je definováno v nárocích 2 až 6 napadeného užitného vzoru, není v porovnání s namítaným řešením podle ustanovení § 1 zákona o užitných vzorech nové. Při hodnocení konstrukčního řešení popsaného v nárocích 7 a 8 žalovaný dospěl k závěru, že nebyla, při znalosti stavu techniky, vykázána taková odborná dovednost, která by přesahovala rámec pouhé odborné dovednosti, jakožto kritéria pro přiznání ochrany užitným vzorem. Jeho rozhodnutí je tak výsledkem vnitřního myšlenkového postupu, ke kterému dospěl při dodržování pravidel logického vyvozování. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Protože věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu s odkazem na ustanovení § 132, větu druhou, s. ř. s., podle kterého věci správního soudnictví, v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona a v nichž byla dána věcná příslušnost k řízení vrchním soudům, převezme a dokončí Nejvyšší správní soud v řízení podle ustanovení části třetí, hlavy druhé, dílu prvního s. ř. s., tedy v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 7 A 52/2002 - 35, byla žaloba odmítnuta s tím, že se jedná o tzv. soukromoprávní věc a soudem příslušným k rozhodnutí je obecný soud v rámci občanskoprávního řízení. Toto rozhodnutí bylo zrušeno usnesením zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 30. 5. 2006, č. j. Konf 38/2005 - 7, kterým byla současně vyslovena příslušnost soudů ve správním soudnictví vydat rozhodnutí.

Z obsahu správního spisu, který soudu předložil žalovaný, vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Dne 8. 7. 1997 podal žalobce přihlášku užitného vzoru s názvem „Balkon“, spisová značka PUV 6928-97. Přihláška obsahovala celkem osm nároků na ochranu, když nárok na ochranu č. 1 zněl „Balkon s ocelovou kostrou, tvořenou zábradlím a podlahou z nosné ocelové desky, vyznačující se tím, že tato nosná ocelová deska je opatřena dolů zahnutými výztužnými okraji, mezi kterými jsou uspořádány ocelové výztuhy, kde k nosné ocelové desce jsou připevněny svislé ocelové sloupky pro zábradlí, přičemž svislé ocelové sloupky, situované při budově, nesou ve své horní části závěsné třmeny pro kyvné zavěšení nosné ocelové desky.“ Užitný vzor byl dne 6. 10. 1997 zapsán do rejstříku pod č. 6636. Žádostí ze dne 16. 2. 2000 požádala společnost S., spol. s r. o., B., o výmaz užitného vzoru stěžovatele, neboť předmět ochrany nebyl dle jejího názoru nový, a tedy i hoden ochrany, protože význaky popsané v nárocích 1 až 6 byly zcela předuveřejněny v publikaci „Typový podklad bytových domů T-06 B-KDU“ a význaky popsané v nárocích 7 a 8 zcela zřejmě nepřesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 4. 2001, zn. PUV 6928-97, byl užitný vzor částečně vymazán tak, že prvnímu nároku na ochranu byl omezen rozsah, když nároky 2 až 8 zůstaly v platnosti, neboť byly závislé na prvním nároku a platily pouze ve spojitosti s ním. K rozkladu společnosti S., spol. s r. o., B., bylo výše uvedené rozhodnutí změněno rozhodnutím předsedy žalovaného tak, že užitný vzor byl z rejstříku užitných vzorů vymazán v celém rozsahu, neboť předseda žalovaného dospěl k závěru, že technické řešení popsané v nároku 1 užitného vzoru je shodné s namítaným řešením, neboť obě nosné ocelové desky jsou opatřeny profilem a dvěma ocelovými deskami, když řešení podle nároku 1 užitného vzoru nijak blíže nespecifikuje, jak jsou výztužné okraje vytvořeny na nosné ocelové desce a jak jsou připevněny k nosné ocelové desce, proto konkrétní konstrukční provedení výztužných okrajů u napadeného řešení a namítaného řešení není podstatné. Proto technické řešení užitného vzoru není novým dle ustanovení § 1 zákona o užitných vzorech, neboť bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, zveřejněno a tím se stalo součástí stavu techniky.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Podle ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „správní řád“), v odůvodnění rozhodnutí správní orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval.

Dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

Jak vyplývá ze zákona o užitných vzorech, pro rozsah, meze a možnosti poskytnutí ochrany určitému technickému řešení je klíčovým znění přihlášky, kterou přihlašovatel (v souzené věci žalobce) žádá Úřad průmyslového vlastnictví o zapsání užitného vzoru do rejstříku užitných vzorů a o poskytnutí veškerých práv s tímto zápisem spojených. Zákon o užitných vzorech ve svém ustanovení § 8 obsahuje náležitosti, které musí přihláška obsahovat. Je zřejmé, že tyto náležitosti společně s náležitostí stanovenou v ustanovení § 1 citovaného zákona jsou klíčové pro posouzení vlastního technického řešení a jeho ochrany. Proto i v dalších řízeních (nikoliv jen o zápisu do rejstříku, ale i v řízeních o výmazu z rejstříku) je způsobilost technického řešení být objektem ochrany posuzována zejména podle přihlášky a jejích náležitostí, neboť navrhovatel výmazu musí svůj návrh opírat o popření údajů obsažených v přihlášce. Proto i rozhodnutí žalovaného, kterým se vyslovuje k otázce výmazu užitného vzoru, musí, v souladu s pravidly platnými pro správní řízení, obsahovat odůvodnění, ze kterého jsou jasně patrné jeho úvahy nad daným návrhem, a to zejména z jakých důvodů zaujal konkrétní právní názor, tj. proč se rozhodl užitný vzor vymazat či nikoliv.

V dané věci žalovaný nejprve rozhodl tak, že změnil formulaci prvního nároku na ochranu užitného vzoru, když ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že nosná deska namítaného řešení se podstatně liší od nosné deky napadeného řešení, a rovněž závěsný prvek namítaného řešení se podstatně liší od závěsného prvku napadeného řešení; v dalších nárocích na ochranu se napadené a namítané řešení shodovaly. Proto stanovil nároky napadeného užitného vzoru nově, s omezeným rozsahem jejich prvního nároku.

K rozkladu navrhovatele výmazu bylo výše uvedené rozhodnutí správního orgánu změněno tak, že užitný vzor byl z rejstříku užitných vzorů vymazán, protože předseda žalovaného dospěl k závěru, že technické řešení napadeného užitného vzoru je jak v prvním nároku na ochranu, tak i v nárocích 2 až 6 shodné s namítaným řešením, když v nárocích 7a 8 nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti.

V případě, kdy je rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně či u rozkladu určenou složkou téhož orgánu změněno tak zásadním způsobem, že je jeho výrok nahrazen výrokem novým, je zcela v souladu s oprávněným očekáváním adresáta správního rozhodnutí, že v odůvodnění pozdějšího rozhodnutí odvolací orgán (či vedoucí ústředního orgánu) zcela jasně a vyčerpávajícím způsobem zdůvodní své úvahy, které ho vedly k tomu, že změnil právní názor vyjádřený v předchozím rozhodnutí. Adresátovi takového rozhodnutí proto musí být zcela jasné, z jakého důvodu se mu dostává do rukou zcela nové rozhodnutí měnící stávající stav. V souzené věci však rozhodnutí předsedy žalovaného těmto zásadám nedostálo. Z textu odůvodnění je patrné pouhé doslovné znění nároků napadeného užitného vzoru a dále i přesný popis namítaného technického řešení, kdy po jejich doslovné citaci se rozhodnutí v podstatě omezuje na pouhé vyjádření názoru o shodnosti obou řešení bez uvedení bližších podrobností. Předseda žalovaného v odůvodnění rozhodnutí rovněž přesvědčivě nezdůvodnil, proč došel k závěru, že názor vyjádřený v prvotním rozhodnutí není správným. Nejvyšší správní soud proto uvádí, že takovéto rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť z rozhodnutí není seznatelné, z jakého důvodu a na základě jakých skutečností dospěl předseda žalovaného k právnímu názoru odlišnému od prvotně vyjádřeného. Vzhledem k okolnosti, že tato změna měla pro žalobce zásadní důsledek, tj. výmaz užitného vzoru, jedná se o vadu, která měla vliv na zákonnost rozhodnutí, a proto Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí zrušil.

S ohledem na tyto skutečnosti se Nejvyšší správní soud nezabýval ostatními námitkami žalobce uvedenými v jeho podání, neboť je bude moci uplatnit v obnoveném správním řízení.

Vzhledem ke shora uvedeným okolnostem Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí bez jednání rozsudkem v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a věc mu vrátil k dalšímu řízení dle § 78 odst. 4 tohoto zákona. Na základě ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s. je žalovaný v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1, větu první, s. ř. s., dle kterého má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem k okolnosti, že žalobce měl ve věci plný úspěch, přísluší mu náhrada nákladů řízení dle ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. , o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. II vyhlášky č. 277/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3500 Kč, a náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 150 Kč za dva úkony právní služby, včetně nákladů na zaplacení soudního poplatku ve výši 1000 Kč. Celková výše nákladů řízení byla tedy soudem stanovena na 4650 Kč.

**P o u č e n í :** Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Radan Malík
předseda senátu