

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: **P. A.**, zast. JUDr. Miluší Drápalovou, advokátkou, se sídlem Bašty 6, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, č. j. 7 Ca 318/2008 - 45,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, č. j. 7 Ca 318/2008 - 45, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. PUV 1992-46, žalovaný zamítl návrh na výmaz užitného vzoru č. 48 - „Zařízení pro mechanické zabezpečení motorových vozidel proti zcizení“ a rozhodl, že užitný vzor zůstává v platnosti v plném rozsahu. V odůvodnění uvedl, že technickým řešením chráněným užitným vzorem č. 48 je podle nároků na ochranu:

1. Zařízení pro mechanické zabezpečení vozidel proti zcizení vyznačující se tím, že zahrnuje těleso (3) zámku (12) a v jeho nedemontovatelné části (1) upravenou samostatnou bezpečnostní vložku (2), která je přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku (5), k němuž je přiřazen třmen (10), přičemž těleso (3) zámku (12) je zapuštěno do karoserie (9) vozidla a upevněno na jeho nepohyblivé části (8), zatímco třmen (10) je upevněn protilehle na pohyblivé části (7) vozidla.

2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nepohyblivou část (8) tvoří vzpěrná tyč řazení, zatímco pohyblivou část (7) řadicí tyč.

Dále konstatoval, že US patent č. 2,293,197 namítaný navrhovatelkou výmazu společností MARBO CZ a. s. (nyní DEFEND Česká republika a. s.) byl zveřejněn dne 18. 8. 1942, tudíž může být namítán proti novosti technického řešení chráněného napadeným užitným vzorem. Žalovaný shledal, že namítané řešení nevykazuje jeden z podstatných znaků řešení napadeného, tj. znak „těleso zámku je zapuštěno v karoserii vozidla“, a ani popis namítaného patentu neposkytuje návod k tomuto řešení. Podle žalovaného proto první nárok na ochranu jako celek podmínku novosti splňuje, stejně jako druhý nárok na ochranu, který na prvním nároku závisí a platí jen ve spojení s ním. K podmínce překročení rámce pouhé odborné dovednosti žalovaný poznamenal, že použití znaku, kterým se technické řešení podle prvního nároku napadeného užitného vzoru liší od stavu techniky, reprezentovaného namítaným US patentem, překračuje míru tvůrčí úrovně, kterou musí technické řešení chráněné užitným vzorem disponovat. Zapuštěním nosiče zámku do karoserie vozidla je totiž konstrukce zařízení značně zjednodušena, dochází také ke zvýšení bezpečnosti zařízení.

Rozhodnutím ze dne 15. 9. 2008, č. j. PUV 1992-46, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též jen „úřad“) vyhověl rozkladu podanému společností MARBO CZ a. s. a rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. PUV 1992-46, ve výroku změnil takto: Užitný vzor č. 48 se částečně vymazává z rejstříku užitných vzorů. Částečný výmaz působí od počátku jeho platnosti. Ve výroku dále stanovil nároky na ochranu uvedeného užitného vzoru v tomto znění: „*Zařízení pro mechanické zabezpečení motorových vozidel proti zcizení, zahrnující do karoserie (9) vozidla zapuštěné těleso (3) zámku (12), v jehož nedemontovatelné části (1) je upravena samostatná bezpečnostní vložka (2), která je přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku (5),* ***vyznačující se tím****, že k tělesu (3) zámku (12) upevněnému na nepohyblivé části (8) vozidla je protilehle přiřazen třmen (10), upravený na pohyblivé části (7) vozidla, přičemž nepohyblivou část (8) tvoří vzpěrná tyč řazení, zatímco pohyblivou část (7) řadicí tyč.*“ Předseda úřadu rovněž rozhodl o vrácení složené kauce ve výši 2500 Kč.

V odůvodnění předseda úřadu uvedl, že nejblíže technickému řešení chráněnému napadeným užitným vzorem je řešení znázorněné na obrázcích 1 až 5 namítaného US patentu. Konkrétní provedení uzamykacího zařízení podle těchto obrázků, určeného pro vozidla s řadicí pákou umístěnou pod volantem, obsahuje řadicí tyč D umístěnou otočně v pouzdru C‘. Pouzdro C‘ a v něm umístěná řadicí tyč D jsou umístěny ve sloupku C, který je shora opatřen krytem, resp. skříní (2). V ní je odnímatelně upevněna řadicí páka (5) a pouzdro zámku (15), ve kterém je upravena odpružená zámková vložka (17) spojená prostřednictvím dvojramenné páky (21) s blokovacím kolíkem (23). Blokovací kolík (23) v případě, že je zámek v uzamčené poloze, zasahuje do otvorů F vytvořených v pouzdru C‘ a sloupku C, čímž je zamezen otočný pohyb řadicí páky (5). Z porovnání technického řešení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru s řešením podle obrázků 1 až 5 namítaného US patentu je zřejmé, že se obě řešení týkají zařízení pro mechanické zabezpečení vozidel proti odcizení. U napadeného užitného vzoru je těleso zámku s vložkou přistavenou k odpruženému kolíku zapuštěno do karoserie vozidla a upevněno na nepohyblivé části vozidla, zatímco třmen je upevněn protilehle na pohyblivé části vozidla. U řešení podle namítaného US patentu, znázorněného na obrázcích 1 až 5, je těleso zámku zapuštěno do krytu, resp. skříně (2), umístěného na vrchní části sloupku C. Předseda úřadu považoval za karoserii vozidla (karosování) i sloupek C chránící řadicí tyč D, včetně krytu,

resp. skříně (2), umístěné na horním konci řadicí tyče D. V krytu, resp. ve skříni (2), je zapuštěno pouzdro zámku (15), ve kterém je upravena zámková vložka (17), která je přistavena k odpruženému blokovacímu kolíku (23). V obou případech je tedy těleso zámku zapuštěno do karoserie vozidla, avšak na rozdíl od napadeného užitného vzoru není podle namítaného US patentu těleso zámku upevněno na nepohyblivé části vozidla, neboť kryt, resp. skříň (2), v níž je těleso zámku upevněno, je spojena s řadicí tyčí D, která musí vykonávat minimálně otočný pohyb, a je tudíž pohyblivá. Řešení podle namítaného US patentu rovněž neobsahuje třmen upevněný protilehle na pohyblivé části vozidla. Předseda úřadu shrnul, že technické řešení chráněné užitným vzorem v prvním nároku na ochranu se shoduje s řešením na obrázcích 1 až 5 namítaného US patentu v těchto znacích: těleso zámku obsahuje samostatnou bezpečnostní vložku, bezpečnostní vložka je přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku a těleso zámku je zapuštěno do karoserie vozidla. Namítaný US patent naopak neobsahuje tyto znaky napadeného užitného vzoru: těleso zámku je upevněno na nepohyblivé části karoserie vozidla a třmen je upevněn protilehle na pohyblivé části vozidla. V daném případě není na závadu novosti napadeného užitného vzoru skutečnost, že některé z prvků obsažených v prvním nároku na ochranu byly před podáním přihlášky užitného vzoru samy o sobě známé, jak bylo doloženo namítaným US patentem, neboť tímto důkazem nebyla prokázána nenovost vzájemné kombinace všech prvků obsažených v prvním nároku na ochranu. Namítaný US patent tak není chráněnému řešení podle prvního nároku na ochranu na závadu novosti ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Dále předseda úřadu v odůvodnění konstatoval, že první nárok na ochranu nesplňuje podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, tj. dovednosti jdoucí nad rámec profesionálních schopností odborníka v dané oblasti techniky. Z popisu napadeného užitného vzoru vyplývá, že úkolem technického řešení je odstranit nevýhody dosud známých zařízení pro zabezpečení motorových vozidel spočívající v tom, že jako odnímatelná zařízení blokují řadicí páku, spojkový pedál nebo řízení vozidla. Nevýhody těchto zařízení byly spatřovány zejména v tom, že jsou za použití síly či pomocných nástrojů snadno odstranitelná. Podstata technického řešení chráněného napadeným užitným vzorem byla vymezena tím, že zahrnuje těleso zámku, v jehož nedemontovatelné části je upravena samostatná bezpečnostní vložka přistavená k odpruženému kolíku, přičemž těleso zámku je zapuštěno do karoserie vozidla. Technické řešení namítaného US patentu rovněž zahrnuje pouzdro zámku, resp. těleso zámku, zapuštěné do karoserie vozidla, v němž je upravena bezpečnostní zámková vložka, která je přistavena k odpruženému kolíku. Z provedení podle obrázků 6 a 7 je pak zřejmé, že pouzdro zámku je uchyceno na konzole upevněné z vnější strany na krytu mechanismu řadicí páky, tj. na nepohyblivé části vozidla. K odpruženému kolíku je dále v obou případech přiřazen protikus, kterým je u napadeného řešení třmen a u namítaného řešení podpůrný prvek. Třmen i podpůrný prvek jsou upevněny na pohyblivé části vozidla protilehle ke kolíku. Namítaný US patent podle předsedy úřadu předuveřejňuje kombinaci všech znaků konstrukčního provedení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Pokud se bude odborník zabývat myšlenkou lepšího zabezpečení motorových vozidel za použití mechanismu známého z US patentu, má nepochybně představu, kam tento mechanismus za účelem zamezení jeho destrukce ve vozidle umístí. K tomu dává dostatečný návod umístění zámků dveří a kufru vozidla, neboť tělesa těchto zámků jsou za účelem zamezení jejich destrukce běžně zapuštěna v karoserii vozidla, a to u vozidel

vyráběných před podáním přihlášky napadeného užitného vzoru. Pro odborníka není problém tento znak pro daný účel využít, proto jej nelze považovat za tvůrčí činnost přesahující rámec pouhé odborné dovednosti, ale za technickou samozřejmost. Předseda úřadu konstatoval, že řešení podle napadeného užitného vzoru v rozsahu prvního nároku na ochranu nelze považovat za řešení přesahující rámec odborné dovednosti. Samotné zapuštění tělesa zámku do karoserie vozidla podle předsedy úřadu nepředstavuje značné zjednodušení konstrukce zařízení, neřeší totiž jeho konstrukci, nýbrž pouze umístění. Přínos technického řešení podle napadeného užitného vzoru k dosavadnímu stavu techniky lze spatřovat teprve v samotném upevnění tělesa zámku na nepohyblivé části vozidla, kterou tvoří vzpěrná tyč, a v upevnění třmenu na pohyblivé části vozidla, kterou tvoří řadicí tyč. Toto konstrukční provedení obsažené ve druhém nároku na ochranu nelze z namítaného US patentu seznat, navrhovatelka výmazu ostatně ani žádné konkrétní argumenty vztahující se k tomuto řešení neuvedla. Teprve tyto znaky v kombinaci se znaky uvedenými původně ve význakové části prvního nároku na ochranu je možno vzhledem k namítanému US patentu považovat za souhrn znaků definujících zařízení přesahující stav techniky. Předseda úřadu proto rozhodnutí vydané v prvním stupni změnil a nároky na ochranu užitného vzoru č. 48 vymezil vůči známému stavu techniky. Stanovil nové znění nároků na ochranu, ve kterých se znaky shodné s namítaným řešením převádějí do předvýznakové části prvého nároku na ochranu, k níž se jako význaková část připojují znaky obsažené v původním druhém nároku na ochranu. Ochrana užitným vzorem se tak omezuje na kombinaci znaků podle nově formulovaného jednoho nároku na ochranu.

V žalobě podané proti tomuto rozhodnutí žalobce namítal, že rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávného skutkového zjištění, zjevně vadného právního posouzení a v rozporu s konstantní správní a soudní judikaturou. Předseda úřadu se nedostatečně vypořádal s důkazy a tvrzeními žalobce, své rozhodnutí dostatečně a přesvědčivě neodůvodnil, navíc nerespektoval závazný právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 5 A 130/2001. Při hodnocení novosti řešení postupoval předseda úřadu ryze účelově. Namítaný US patent se totiž týká demontovatelné řadicí páky a zámku pro motorová vozidla, který po odejmutí páky udržuje řazení v nečinném stavu a brání opětovnému připojení páky. Naopak technické řešení podle užitného vzoru č. 48 žádnou odpojitelnou řadicí páku nevyžaduje; i laik tak musí poznat technickou odlišnost těchto řešení. Správní orgán si podle žalobce účelově upravuje namítaný US patent, kdy pozice (2) vydává za skříň nebo kryt, ač se jedná o západku nebo podpůrný prvek (2), a klade si otázku, zda je možno jej považovat za součást karoserie. Za tím účelem si také upravil pojem karoserie. Žalobce zdůraznil, že sloupek C, který je součástí řadicího mechanismu a poháněcí soustavy motorového vozidla, nelze považovat za součást karoserie. Podotkl dále, že užitný vzor neobsahuje znak - odpojitelná řadicí páka podle US patentu a naopak US patent se nezmiňuje o karoserii, natož aby v ní bylo těleso zámku zapuštěno. Podle názoru žalobce správní orgán tvrzením, že řešení podle užitného vzoru je nové ve dvou znacích, potvrdil, že splňuje také kritérium vynálezecké činnosti. Ze stavu techniky představovaného US patentem nelze zřejmým způsobem odvodit něco, co ve spisu není, k prokázání toho, že užitný vzor nepřekračuje rámec pouhé odborné dovednosti, a nemůže si brát na pomoc ani poznatky z užitného vzoru, který stavem techniky není. Teprve z užitného vzoru se odborník dozvídá o znacích odlišných od stavu techniky představovaného US patentem. Žalobce vyslovil názor, že i kdyby ze stavu techniky bylo možno řešení zřejmým způsobem odvodit, je

stále splněno kritérium překročení pouhé odborné dovednosti. Zdůraznil, že správní orgán nemůže zkoumat jednotlivé znaky technického řešení, které zpravidla najde v každém technickém slovníku, ale řešení musí zkoumat jako celek, jak z hlediska novosti, tak odborné dovednosti, aniž by ignoroval znak US patentu - odpojitelnou řadicí páku. Žalobce rovněž zmínil rozhodovací praxi žalovaného a jeho výklad pojmu odborná dovednost; v té souvislosti poukázal na nepředvídatelnost napadeného rozhodnutí. Žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí předsedy úřadu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 11. 2010, č. j. 7 Ca 318/2008 - 45, žalobu zamítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění soud poukázal na vymezení užitného vzoru v § 1 zákona o užitných vzorech a uvedl, že jednotlivé podmínky ochrany technických řešení mají svá vlastní hodnotící kriteria a musí být splněny kumulativně. Konstatování novosti řešení tedy v sobě nenese překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Správní orgán proto zcela v souladu se zákonem s ohledem na to, že nebyla vyvrácena novost užitného vzoru, posuzoval, *„zda je vytvoření technického řešení podle napadeného užitného vzoru toliko výsledkem rutinní činnosti odborníka v daném oboru, kdy stav techniky ho mohl navést k vytvoření předmětného zařízení v očekávání jeho zlepšení nebo výhody“*, tedy zda přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, či nikoliv. Soud neshledal důvodným poukaz žalobce na § 6 odst. 1 zákona č. 527/1992 Sb. ani jeho závěr, že přiznáním novosti řešení správní orgán fakticky potvrdil splnění kritéria vynálezecké činnosti. Za důvodnou nepovažoval soud ani námitku, že správním orgánem zjištěný stav techniky se nepodává z obsahu spisu a že předseda úřadu zkoumal jednotlivé znaky technického řešení, nikoliv řešení jako celek, a ignoroval existenci odpojitelné řadicí páky. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je podle soudu zřejmé, že správní orgán při přezkoumání prvoinstančního rozhodnutí porovnal technické řešení chráněné napadeným užitným vzorem s řešením znázorněným na obrázcích 1 až 5 US patentu, přitom bral v potaz odnímatelnost řadicí páky, a výsledky porovnání srozumitelně popsal. Pokud jde o hodnocení překročení rámce pouhé odborné dovednosti, tj. dovednosti jdoucí nad rámec profesionálních schopností odborníka v dané oblasti techniky, předseda úřadu řádně odůvodnil, jak dospěl k závěru, že první nárok na ochranu napadeného užitného vzoru tuto podmínku nesplňuje. Správní orgán porovnal technické řešení chráněné užitným vzorem s technickým řešením znázorněným v namítaném US patentu a shledal shodu. Namítaný dokument tedy předuveřejňuje kombinaci všech znaků konstrukčního provedení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, které specifikují umístění bezpečnostní zámkové vložky v pouzdru zámku, resp. v tělese zámku, kdy zámková vložka je přistavena k odpruženému kolíku, včetně znaků, podle kterých je pouzdro zámku, resp. těleso zámku, zapuštěno do karoserie vozidla. I při úvaze o překročení rámce pouhé odborné dovednosti předseda úřadu posuzoval jednotlivá řešení v celém jejich kontextu. Tvrzení o odpojitelnosti řadicí páky v namítaném US patentu žalobce podle soudu neuvedl v takových souvislostech, aby bylo možné je podrobněji porovnat se závěry správního orgánu v napadeném rozhodnutí. Fakt, že řadicí páka je v namítaném řešení odpojitelná, nijak nekoliduje se závěrem předsedy úřadu, že zapuštěním nosiče zámku do karoserie vozidla není konstrukce zařízení značně zjednodušena, resp. že zapuštění tělesa zámku neřeší konstrukci zařízení, jen jeho umístění. Poukaz na odpojitelnost řadicí páky nijak nezpochybňuje závěr, že přínos technického řešení podle užitného vzoru k dosavadnímu stavu techniky lze spatřit

teprve v samotném upevnění tělesa zámku na nepohyblivé části vozidla, kterou tvoří vzpěrná tyč, a v upevnění třmenu na pohyblivé části vozidla, kterou tvoří řadicí tyč. Žalobce nezpochybnil napadené rozhodnutí ani tvrzením, že si předseda úřadu účelově upravil namítané řešení, když pozice (2) vydával za skříň nebo kryt, ač se jedná o západku nebo podpůrný prvek, přitom sloupek C nelze v žádném případě považovat za součást karoserie. Soud podotkl, že správní orgán tento závěr vyslovil při úvaze o novosti řešení, která nakonec vyzněla ve prospěch žalobce, a konstatoval, že toto tvrzení nijak nezpochybňuje závěr, že samotné zapuštění tělesa zámku nepředstavuje značné zjednodušení konstrukce zařízení a výběr nejvhodnějšího umístění zámku je činností nepřekračující rámec odborné způsobilosti. Soud nepřisvědčil ani námitce nerespektování závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu vysloveného v rozsudku ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59. Uvedl, že je pravdou, že navrhovatel výmazu užitného vzoru má povinnost tvrzení a povinnost důkazní, nicméně ta se týká objektivně existujících skutečností, které mají ochranu poskytnutou užitnému vzoru jeho zápisem do rejstříku vyvrátit. Tato povinnost spočívala v tvrzení jednotlivých zákonných důvodů výmazu užitného vzoru a předložení důkazu k takovému tvrzení. Posouzení způsobilosti k ochraně je však již povinností správního orgánu, který v tomto ohledu není vázán výlučně tvrzeními uvedenými v návrhu na výmaz užitného vzoru. V tomto směru se tedy Městský soud v Praze neztotožnil s žalobcem namítanými závěry uvedenými v rozsudku Nejvyššího správního soudu, že žalovaný nezákonně doplnil argumentaci navrhovatele učiněnou v návrhu na výmaz užitného vzoru o důvody, které nebyly navrhovatelem uplatněny. Vzhledem ke shora uvedenému Městský soud v Praze žalobu zamítl jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Městský soud v Praze se podle stěžovatele nevypořádal s námitkami obsaženými v žalobě a nesprávně je shledal nedůvodnými. Stěžovatel namítal, že rozhodnutí předsedy úřadu nerespektuje závazný právní názor Nejvyššího správního soudu, opírá se o technicky nesprávné a zkreslující údaje a přebírá nesprávné hodnocení stavu techniky. US patent č. 2,293,197 a užitný vzor č. 48 se do určité míry týkají druhově stejného předmětu, rozdíl je však v jejich konstrukci. US patent se týká řešení pro odnímatelnou řadicí páku; pokud ji automobil nemá, musí být běžná páka odstraněna nebo přeříznuta a nahrazena řadicí pákou podle vynálezu, který jinak nelze použít. Řešení podle užitného vzoru č. 48 žádnou demontovatelnou páku nepotřebuje, což správní orgán účelově přehlíží. Zkresluje rovněž obsah spisu při posuzování US patentu, sloupek C je totiž podle obrázků 1 až 5 připojen ke sloupku A volantu B, nikoliv ke karoserii, která není ani naznačena. Poněvadž předseda úřadu potřeboval na podporu svého odůvodnění karoserii, upravil si anglický text, kde slovo „keeper“ neznamená „kryt“ a „supportion member“ neznamená skříň. Rovněž si upravil citaci naučného slovníku, když pojmy z karoserie motocyklu zevšeobecnil na čtyřstopá vozidla. Správní orgán klamal také v tom, že vnější pouzdro (plášť) zámkové vložky vydával za pouzdro pro uložení zámku a jádro zámkové vložky za zámkovou vložku; shodné díly se však různým pojmenováním od sebe neodliší. Stěžovatel porovnal znaky US patentu podle obrázků 1 až 5 a užitného vzoru a vyjmenoval jednotlivé rozdíly; dále porovnal užitný vzor s provedením US patentu podle obrázků 6 až 9. Shrnul, že technické řešení chráněné podle prvního nároku na ochranu napadeným užitným vzorem se s řešením znázorněným na obrázcích 1 až 5

namítaného US patentu shoduje pouze v tom, že vykazuje těleso (v napadeném užitném vzoru označeno vztahovou značkou 3 a v US patentu vztahovou značkou 2) a obsahuje samostatnou bezpečnostní vložku. Řešení znázorněné na obrázcích 1 až 5 US patentu tedy neobsahuje tyto znaky napadeného užitného vzoru:

1. bezpečnostní vložka je uložena v nedemontovatelné části tělesa (3) zámku,
2. bezpečnostní vložka je přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku,
3. těleso zámku je zapuštěno do karoserie vozidla,
4. těleso zámku je upevněno na nepohyblivé části karoserie vozidla,
5. třmen je upevněn protilehle na pohyblivé části karoserie vozidla.

Podle stěžovatele je tak nesporné, že namítaný US patent není na závadu novosti užitného vzoru ve smyslu ustanovení § 1 zákona o užitných vzorech.

Stěžovatel dále namítal, že nelze ztotožnit přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti s dovedností jdoucí nad rámec profesionálních schopnostní odborníka, takový pojem zákon nezná. Za nepřípustný považoval stěžovatel také výklad Městského soudu v Praze, který použil při výkladu pojmu překročení rámce pouhé odborné dovednosti pojmy zákona č. 527/1990 Sb. Stěžovatel dále uvedl, že správní orgán nezkoumal spis jako celek, opomenul výhody zařízení podle užitného vzoru a nepřípustně si upravil nárok na ochranu napadeného užitného vzoru vypuštěním znaku. I velmi špatný odborník podle stěžovatele okamžitě zjistí, že mechanismus podle US patentu nelze použít jinak, než je v něm popsáno, tj. ve spojení s odpojitelnou řadicí pákou, a pokud chce vytvořit lepší zařízení, musí je konstruovat jinak. K vytvoření zařízení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru odborníkovi nepomůže ani znalost zámků používaných v kufru vozidla, kterých je několik typů, přičemž zámky kufru s cylindrickou vložkou jsou odlišné konstrukce a nepoužívají odpružený zajišťovací kolík (např. zámek u vozidel značky Wartburg). Totéž platí pro znalost zámku dveří, který navíc vždy bývá zapuštěn na pohyblivé části a nikoliv na zárubních nebo sloupku karoserie. Stěžovatel poznamenal, že k vytvoření zařízení podle užitného vzoru je zapotřebí zhruba poloviny dílů oproti US patentu, tedy je konstrukčně jednodušší. Přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti nelze podle stěžovatele stavět nad vynálezeckou činnost; odborná dovednost jsou pouze všechny známé skutečnosti stavu techniky. Nové skutečnosti tudíž nemohly být současně součástí odborné dovednosti (rutinní činnosti) odborníka. Stěžovatel namítal, že předseda úřadu sice vzal na vědomí, že řadicí páka v US patentu je odnímatelná, nevzal však do úvahy její uspořádání v řešeních podle US patentu. Správní orgán účelově opomenul, že zařízení podle US patentu ke svému fungování vyžaduje dvě aretace - jednu pro zamezení manipulace s řadicí pákou při jeho zamčení a druhou pro zajištění polohy řadicí páky. Dvojí aretace podle stěžovatele brání zapuštění zařízení do karoserie a způsobuje jeho značnou složitost; napadený užitný vzor má aretaci jen jednu. Stěžovatel dále poukázal na GB patent č. 2247442, který napadený užitný vzor zdokonaluje a zlepšuje jeho účinky, u něhož bylo při shodném stavu techniky kritérium vynálezecké činnosti splněno, zatímco užitný vzor nesplňuje ani kritérium překročení pouhé odborné dovednosti. Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že důvodem pro částečné zrušení napadeného užitného vzoru nebyl nedostatek novosti, ale nepřesažení rámce pouhé odborné dovednosti, tj. nenaplnění jednoho ze tří kumulativně stanovených zákonných

znaků, jež jsou podmínkou zápisné způsobilosti užitných vzorů. Přesažení rámce odborné dovednosti je určitou mírou duševní činnosti, která musí být vykonána, pokud má být řešení přiznána absolutní ochrana jako předmětu průmyslového práva. Výhodnost řešení tvrzenou stěžovatelem zákon jako hodnotící měřítko nezná. K poukazu na GB patent žalovaný konstatoval, že je v řízení o výmazu (čistě návrhovém a koncentrovaném) vázán návrhem a nemůže činit srovnání s jinými dokumenty. Žalovaný uzavřel, že rozhodl v rozsahu návrhu, jeho rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, bylo vydáno na základě správně zjištěného skutkového stavu a respektuje právní názor Nejvyššího správního soudu. Rovněž Městský soud v Praze nepochybil, proto žalovaný navrhl kasační stížnost zamítnout.

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů; zkoumal při tom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Stěžovatel se v kasační stížnosti dovolával důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

Podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. *kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.* Nesprávné právní posouzení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právní názor, popř. je sice aplikován správný právní názor, ale tento je nesprávně vyložen.

Podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. *kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost.*

Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil následující skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o kasační stížnosti.

Na základě přihlášky ze dne 25. 11. 1991, č. 46-92, žalovaný dne 24. 2. 1993 zapsal do rejstříku užitný vzor č. 48 s názvem Zařízení pro mechanické zabezpečení motorových vozidel proti zcizení, jehož majitelem a původcem je žalobce.

Podáním ze dne 29. 2. 2000 společnost MARBO CZ a. s. navrhla výmaz užitného vzoru č. 48 a konstatovala, že řešení popsané v tomto užitném vzoru není nové a nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Z hlediska novosti namítala US patent č. 2,293,197 z roku 1941 s názvem Odpojitelná řadicí páka a zámek. Společnost MARBO CZ a. s. uvedla, že v US spisu jsou zobrazeny a popsány všechny hlavní znaky, případně jejich technické ekvivalenty, které jsou uvedeny v prvém i druhém nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Navrhovatelka výmazu spatřovala shodu v následujících znacích:

1. těleso zámku a v jeho nedemontovatelné části upravená samostatná bezpečnostní vložka podle užitného vzoru a těleso zámku s vložkou pro ovládání klíčem podle US patentu,

2. podle užitného vzoru je bezpečnostní vložka přistavena k odpruženému zajišťovacímu kolíku a podle US patentu je zámek vybaven vnitřní kluznou pružinou tlačenou zámkem - vložkou, ke které je přiřazen blokovací čep, přičemž vnitřní kluzná pružina je uložena v pouzdru - tělesu zámku,

3. podle užitného vzoru je k zajišťovacímu kolíku přiřazen třmen a podle US patentu je k blokovacímu čepu přiřazen držák nebo podpůrný člen, na kterém je vytvořen vertikální výstupek s otvorem (tj. třmen, kterým prochází blokovací čep - zajišťovací kolík),

4. podle užitného vzoru je těleso zámku zapuštěno do karoserie vozidla a je upevněno na jeho nepohyblivé části a podle US patentu je zámek připevněn ke svorce - konzole připevněné ke krytu řadicího mechanismu, což je nepohyblivá část vozidla,

5. podle užitného vzoru je třmen upevněn protilehle na pohyblivé části vozidla a podle US patentu je držák nebo podpůrný člen s otvorem upevněn protilehle na pohyblivé části vozidla - řadicí tyči.

Technickým ekvivalentem, který podle navrhovatelky výmazu nemůže vybočit z rámce pouhé odborné dovednosti, je umístění tělesa zámku na vzpěrnou tyč řazení rychlosti. Tehdy již neplatný US spis podle společnosti MARBO CZ a. s. dává průměrnému odborníkovi dostatečný návod k tomu, aby v něm popsaný zámek přistavený k odpruženému zajišťovacímu čepu, který blokuje prostředek řazení rychlosti prostřednictvím třmenu (protikusu umístěného na pohyblivé části automobilu), aplikoval na ekvivalentně stejné zařízení. S ohledem na uvedené navrhovatelka výmazu uzavřela, že technické řešení, které je předmětem napadeného užitného vzoru, nesplňuje podmínky zákona o užitných vzorech.

Rozhodnutím ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. PUV 1992-46, žalovaný návrh na výmaz zamítl a rozhodl, že užitný vzor č. 48 zůstává v platnosti v plném rozsahu.

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost MARBO CZ a. s. rozklad, v němž s odkazem na zmíněný US patent č. 2,293,197 namítala, že tento vynález může být zabudován do motoru vozidla, který je zabudován v karoserii. I průměrnému odborníkovi v dané oblasti je zřejmé, že prostředky vynálezu musí však být uspořádány v karoserii vozidla tak, aby jádro zámku bylo dostupné a mohlo být ovládáno klíčem. Taková informace je pro průměrného odborníka dostatečná k tomu, aby těleso zámku uložil nebo zapustil do karoserie vozidla a ponechal přístupnou část ovládání jádra zámku klíčem. Uspořádání tělesa zámku na nepohyblivé části vozidla je známo z namítaného US patentu, tento znak napadeného vzoru proto není nový. Zabudování prostředků vynálezu do motoru vozidla znamená, že prostředky zámku nejsou snadno přístupné, tudíž odstranitelné. V popisu napadeného užitného vzoru není objasněno, jak je odstraněn nedostatek známých zařízení spočívající v tom, že po znehodnocení zařízení nebude možno automobil provozovat. Úřad ve svém rozhodnutí neuvádí, v čem je konstrukce zařízení podle napadeného vzoru zjednodušena oproti namítanému patentu. Napadený užitný vzor proto podle společnosti MARBO CZ a. s. nesplňuje podmínku novosti, ani podmínku překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Úřad nad rámec popisu a podstaty uvedené v napadeném vzoru přiřazuje tomuto vzoru vlastnosti, které v něm

nejsou uvedeny a ani z textu nevyplývají. Společnost MARBO CZ a. s. podotkla, že zámek podle US patentu uspořádaný v prostoru motoru vozidla vykazuje stejnou míru bezpečnosti jako zámek podle napadeného užitného vzoru. V dosavadním stavu techniky jsou definována i zařízení vestavěná do spínací skříňky vozidla, která tudíž nejsou uložena volně v interiéru vozidla, běžné jsou též zámky zapuštěné do karoserie vozidla, proto vlastnost - odstranění snadné přístupnosti nosiče zámku - daná zapuštěním tělesa zámku do karoserie, není nová a vyplývá ze známého stavu techniky. Jediný podstatný znak napadeného řešení, tj. nosič tělesa zámku jako trvalá součást vozidla, spočívá v upevnění tělesa zámku k nepohyblivé části vozidla a je znám z namítaného US patentu. Ostatní prvky uvedené v nárocích na ochranu nemohou k dosažení deklarovaného účinku přispět. Společnost MARBO CZ a. s. uzavřela, že US patent dává průměrnému odborníkovi v dané oblasti dostatečný návod a zapuštění tělesa zámku do karoserie je ekvivalentem umístění nosiče zámku do prostoru motoru vozidla, popsaného v US patentu. Vytčeného cíle napadeného užitného vzoru je dosahováno postupy a prostředky ležícími v rámci pouhých odborných dovedností v oboru, což činí navržené konkrétní řešení nezpůsobilým k ochraně užitným vzorem. Společnost MARBO CZ a. s. navrhla, aby bylo rozhodnutí úřadu zrušeno a užitný vzor byl vymazán z rejstříku v plném rozsahu.

Žalobce ve vyjádření k rozkladu poukázal na nesprávný překlad namítaného US patentu, když navrhovatelka výmazu chybně považovala „the motor vehicle“ za motor vozidla, jde však o motorové vozidlo. V US patentu se podle žalobce nehovoří o umístění zařízení v motoru vozidla, ale o možnosti montovat zařízení při výrobě motorového vozidla nebo i dodatečně. Řešení podle namítaného patentu se týká řadicí páky pod volantem, lze je po vynechání některých dílů aplikovat i na svislou řadicí páku na podlaze, nikoliv však v motoru. Žalobce dále konstatoval, že podle jeho užitného vzoru je těleso zámku zapuštěno do karoserie, podle US patentu je zařízení namontováno na krytu řadicí páky a je přístupné. Údaje, ze kterých vychází navrhovatelka výmazu, jsou podle žalobce založeny na nesprávném překladu US patentu, jenž hovoří o demontovatelné řadicí páce, o které není ani zmínka v užitném vzoru č. 48. Žalobce uzavřel, že nároky na ochranu je nutno posuzovat jako jeden celek a nelze z kontextu vytrhovat jednotlivé znaky. Před podáním užitného vzoru č. 48 nebylo popsáno žádné zařízení tohoto typu, tudíž je nové. Jeho průmyslová využitelnost je nesporná, neboť podle užitného vzoru č. 48 již byly vyrobeny řádově desetitisíce zámků. Žalobce navrhl, aby byl rozklad zamítnut a užitný vzor ponechán v platnosti v plném rozsahu.

Rozhodnutím ze dne 21. 8. 2001, č. j. PUV 1992-46, předseda úřadu vyhověl rozkladu podanému společností MARBO CZ a. s. a rozhodnutí žalovaného sp. zn. PUV 1992-46, ze dne 12. 12. 2000, ve výroku změnil takto: Užitný vzor č. 48 se částečně vymazává z rejstříku užitných vzorů. Částečný výmaz působí od počátku jeho platnosti. Ve výroku dále stanovil nároky na ochranu uvedeného užitného vzoru a rozhodl o vrácení složené kauce ve výši 2500 Kč.

Toto rozhodnutí zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V odůvodnění konstatoval, že „*... navrhovatel výmazu musí již v návrhu uvést veškeré důvody výmazu, které uplatňuje, a tyto důvody musí podpořit označením důkazů k jejich prokázání. Za důvod výmazu přitom nelze považovat pouze příslušné ustanovení zákona, tj. důvod ve formálním*

slova smyslu, neboť pojem důvod výmazu zahrnuje současně též tvrzení konkrétních skutečností, které naplnění zákonného důvodu výmazu způsobují. ... Nemůže-li žalovaný v průběhu správního řízení brát zřetel na další důvody pro výmaz užitného vzoru, které nebyly uplatněny v původním návrhu, tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důvody výmazu navrhovatelem neuplatněné. V návrhovém řízení o výmaz užitného vzoru z rejstříku je totiž správní orgán limitován obsahem návrhu na výmaz, který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit. ... V napadeném rozhodnutí však předseda úřadu odůvodnil částečný výmaz užitného vzoru č. 48 z rejstříku skutečnostmi, které nejenže nebyly obsahem původního návrhu společnosti MARBO CZ a. s., ale které nadto neplynou z žádného podání navrhovatelky výmazu. Jde především o argumentaci existencí samonosných karoserií a umístěním tělesa zámku protilehle vzhledem k řadící tyči nacházející se ve středovém tunelu, který je karoserií vozidla. Takový znak je podle předsedy úřadu technickou samozřejmostí, přičemž zapuštění tělesa zámku do středového tunelu za účelem zamezení destrukce zámkové vložky je nutno považovat za konkrétní, rutinní variantu uspořádání zámků dveří či zámku kufru vozidla. Předseda úřadu doplnil, že samotné zapuštění tělesa zámku nepředstavuje značné zjednodušení konstrukce zařízení, neboť nijak neřeší jeho konstrukci, nýbrž pouze umístění. ... Popsaným postupem předseda úřadu podle názoru Nejvyššího správního soudu významně zasáhl do práv žalobce, když nepřípustně zvýhodnil společnost MARBO CZ a. s., místo níž sám vykonstruoval důvody pro výmaz užitného vzoru č. 48. Ve správním řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru musí správní orgán vzít v potaz skutečnost, že nerozhoduje o právu či povinnosti pouze jednoho subjektu, ale o právech a povinnostech více osob, jejichž zájmy jsou v příkrém rozporu.“ Z podání navrhovatelky výmazu Nejvyšší správní soud usoudil, že „*... správně nepochopila princip a obsah namítaného US patentu, když vycházela z chybného překladu a argumentovala možností umístit zámek do motoru vozidla. Ze srovnání užitného vzoru č. 48, který předpokládá umístění zámku v interiéru vozidla, a zmíněné argumentace společnosti MARBO CZ a. s. se jeví řešení navržené žalobcem mnohem praktičtějším.*“

Správní orgán poté nařídil ústní jednání, které se konalo dne 21. 2. 2008. Zástupce stěžovatele i zástupce navrhovatelky výmazu při tomto jednání setrvali na svých stanoviscích. Předseda úřadu následně vydal žalobou napadené rozhodnutí.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu posoudil Nejvyšší správní soud jednotlivé kasační námitky a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

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

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

Podle § 18 odst. 2 tohoto zákona *návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh na výmaz opírá. Důvody výmazu včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.*

Nejprve se Nejvyšší správní soud zabýval právní otázkou, zda správní orgán respektoval právní názor vyslovený ve výše citovaném rozsudku Nejvyššího správního

soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59. Z tohoto právního názoru Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že správní orgán je v řízení o výmaz užitného vzoru z rejstříku limitován obsahem návrhu na výmaz, který představuje vymezení předmětu řízení, jež nelze překročit. Správní orgán je tak oprávněn pouze posoudit argumentaci navrhovatele výmazu, kterou může shledat nedůvodnou, případně jí zcela nebo z části přisvědčit.

Městský soud v Praze se mýlí, pokud uvádí, že posouzení způsobilosti k ochraně je povinností správního orgánu, který v tomto ohledu není vázán výlučně tvrzeními uvedenými v návrhu na výmaz užitného vzoru. Naopak, Nejvyšší správní soud již v citovaném rozsudku konstatoval, že správní orgán v průběhu správního řízení nemůže brát zřetel na další důvody pro výmaz užitného vzoru, které nebyly uplatněny v původním návrhu, tím spíše není oprávněn konstruovat vlastní důvody výmazu navrhovatelem neuplatněné. V návrhovém řízení o výmaz užitného vzoru z rejstříku je totiž správní orgán limitován obsahem návrhu na výmaz.

Ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech zcela jednoznačně stanovuje povinnost navrhovatele výmazu svůj návrh věcně odůvodnit, což rozhodně neznamená, že by postačil odkaz na příslušné zákonné ustanovení. Vyžaduje se formulace konkrétních důvodů právních i skutkových, pro které by měl být užitný vzor vymazán z rejstříku. Tyto důvody pak navrhovatel výmaz není oprávněn dodatečně měnit. Takovéto omezení by jistě postrádalo smysl, kdyby správní orgán nebyl tvrzeními navrhovatele vázán a mohl si domýšlet vlastní důvody pro výmaz užitného vzoru z rejstříku.

Nejvyšší správní soud proto shledal, že Městský soud v Praze pochybil při výkladu ustanovení § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech a nesprávně se odchýlil od právního názoru Nejvyššího správního soudu vysloveného v rozsudku ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59.

V projednávané věci předseda úřadu vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu posuzoval důvodnost námitek navrhovatelky výmazu zpochybňujících novost užitného vzoru a těmto námitkám nepřisvědčil. Uznal-li předseda úřadu splnění podmínky novosti technického řešení podle napadeného užitného vzoru, považoval Nejvyšší správní soud za nadbytečné dále se otázkou novosti zabývat.

Při hodnocení překročení rámce pouhé odborné dovednosti předseda úřadu podle názoru Nejvyššího správního soudu opětovně vybočil z předmětu řízení vymezeného návrhem na výmaz užitného vzoru. V tomto návrhu navrhovatelka uvedla: „*Za technický ekvivalent, který nemůže vybočit z rámce pouhé odborné dovednosti je umístění tělesa (3) zámku (12) na vzpěrnou tyč řazení rychlosti, jak je uvedeno ve druhém nároku na ochranu napadeného vzoru.*“ Dále navrhovatelka výmazu tvrdila, že „*[d]nes již neplatný US spis č. dává průměrnému odborníkovi dostatečný návod k tomu, aby zde popsaný zámek přistavený k odpruženému zajišťovacímu čepu, který blokuje prostředek řazení rychlosti prostřednictvím třmenu - protikusu umístěného na pohyblivé části automobilu aplikoval ekvivalentně na stejné zařízení.*“ Jiná tvrzení napadající užitný vzor č. 48 z hlediska nesplnění podmínky překročení rámce pouhé odborné dovednosti navrhovatelka výmazu neuplatnila.

V rozhodnutí napadeném žalobou správní orgán zaujal názor, že přínos technického řešení podle užitného vzoru č. 48 k dosavadnímu stavu techniky lze spatřovat v upevnění tělesa zámku na nepohyblivé části vozidla, kterou tvoří vzpěrná tyč, a v upevnění třmenu na pohyblivé části vozidla, kterou tvoří řadicí tyč. Toto konstrukční provedení obsažené ve druhém nároku na ochranu nelze z namítaného US patentu seznat, navrhovatelka výmazu ostatně ani žádné konkrétní argumenty k tomuto řešení neuvedla.

Nejvyšší správní soud shledal, že předseda úřadu ve svém rozhodnutí tímto názorem popřel argumentaci navrhovatelky obsaženou v návrhu na výmazu užitného vzoru č. 48 týkající se otázky překročení rámce pouhé odborné dovednosti. Namísto toho, aby za této situace, kdy nepřisvědčil ani námitkám proti novosti užitného vzoru, ani tvrzení o nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti, rozklad podaný navrhovatelkou výmazu zamítl a napadené rozhodnutí žalovaného potvrdil, však předseda úřad vykonstruoval vlastní důvody, které jej vedly k částečnému zrušení napadeného užitného vzoru.

Navrhovatelka výmazu totiž ve svém návrhu netvrdila, že namítaný US patent předuveřejňuje kombinaci všech znaků konstrukčního provedení podle prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru. Také argument, že odborník má za použití mechanismu známého z US patentu nepochybně představu, kam tento mechanismus za účelem zamezení jeho destrukce ve vozidle umístí, je vlastní myšlenkovou konstrukcí správního orgánu. Totéž platí pro úvahu týkající se zámků dveří a kufru vozidla zapuštěných v karoserii vozidla a vlastní úvahu předsedy úřadu o tom, které prvky z namítaného US patentu jsou či nejsou součástí karoserie vozidla. Žádný z těchto argumentů navrhovatelka výmazu ve svém návrhu neuplatnila, správní orgán tudíž nebyl oprávněn na jejich základě rozhodnout o částečném výmazu užitného vzoru č. 48 z rejstříku užitných vzorů.

Nejvyšší správní soud připomíná, že jakékoliv doplňování argumentace osoby, která podala návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku, o důvody, jež tato osoba neuplatnila, je naprosto nepřípustné, neboť se jedná o neoprávněné zvýhodnění jednoho účastníka správního řízení oproti jinému. Obsahem návrhu na výmaz užitného vzoru musí být kompletní argumentace navrhovatele, proč má být užitný vzor z rejstříku vymazán, a k důvodům později uplatněným nemůže správní orgán přihlížet, natožpak si sám vlastní důvody domýšlet.

V projednávané věci tak předseda úřadu významně zasáhl do práv stěžovatele, když nepřípustně zvýhodnil navrhovatelku výmazu, místo níž sám vykonstruoval důvody pro částečný výmaz užitného vzoru č. 48 z rejstříku. Tímto postupem současně porušil závazný právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59.

Námitku stěžovatele, že se předseda úřadu neřídil právním názorem Nejvyššího správního soudu, který byl pro něj závazný, shledal Nejvyšší správní soud důvodnou. Za dané procesní situace bylo povinností Městského soudu v Praze pro tuto důvodně vytýkanou vadu řízení žalobou napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit a věc vrátit

žalovanému k dalšímu řízení. Posuzování dalších kasačních námitek shledal Nejvyšší správní soud v této situaci nadbytečným.

Ačkoliv Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že návrh na výmaz užitného vzoru podaný společností MARBO CZ a. s. neobsahuje dostatečné důvody pro to, aby mohl být užitný vzor č. 48 vymazán z rejstříku užitných vzorů, považoval za vhodné poukázat ještě na další pochybení správního orgánu. Zamítne-li totiž předseda úřadu rozklad podaný navrhovatelkou výmazu a potvrdí rozhodnutí žalovaného, nelze vyloučit, že navrhovatelka výmazu toto rozhodnutí napadne žalobou. Níže popsané vady by pak musely být správnímu orgánu vytčeny v příštím žalobním řízení, proto na ně Nejvyšší správní soud upozorňuje již nyní.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, *„[b]ylo-li správní rozhodnutí, které nabylo právní moci za účinnosti správního řádu č. 71/1967 Sb., správním soudem zrušeno již za účinnosti správního řádu č. 500/2004 Sb., postupuje se v dalším řízení podle nového správního řádu (§ 179 odst. 1 věta druhá správního řádu č. 500/2004 Sb., a contrario)*“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007 - 100, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1683/2008, www.nssoud.cz).

Původní rozhodnutí předsedy úřadu ze dne 21. 8. 2001 vydané za účinnosti zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, zrušil Nejvyšší správní soud zmíněným rozsudkem ze dne 19. 7. 2007, č. j. 5 A 130/2001 - 59, v době účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád z roku 2004“). Správní orgán tudíž měl v dalším řízení aplikovat tento procesní předpis, tedy správní řád z roku 2004, což také činil.

Podle § 16 odst. 1 správního řádu z roku 2004 *v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.*

Nejvyšší správní soud připomíná, že stěžejním důkazním prostředkem, z něhož správní orgány při svém rozhodování vycházely, je anglicky psaný dokument zachycující slovní popis US patentu č. 2,293,197 včetně jeho vyobrazení. Tato listina je vyhotovena a ve spisu založena pouze v anglickém jazyce.

Správní orgán provedl touto listinou důkaz, aniž si opatřil její oficiální překlad do českého jazyka, což současně znamená, že příslušnou část řízení musel vést v anglickém jazyce. Takový postup mu však správní řád z roku 2004 neumožňuje. Jinými slovy, správní orgán provedením důkazu listinou vyhotovenou pouze v anglickém jazyce porušil ustanovení § 16 odst. 1 věta první správního řádu z roku 2004, které mu ukládá v řízení jednat v jazyce českém.

Samotná skutečnost, že stěžejní důkazní prostředek není ve spisu obsažen v českém jazyce, představuje podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. To platí tím spíše za situace, kdy si účastníci správního řízení již v průběhu správního řízení

předmětnou listinu překládali každý jinak a určitým pasážím tohoto dokumentu přikládali diametrálně odlišný význam.

Nejvyšší správní soud připomíná, že podle jeho konstantní judikatury *„[k]rajský soud je oprávněn zrušit rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení, byť by nebyly žalobcem výslovně namítány, pokud tyto vady brání přezkoumání rozhodnutí v rozsahu žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.).“* (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2011, č. j. 7 Azs 79/2009 - 84, publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 2288/2011, www.nssoud.cz).

Popsaný postup správního orgánu jednoznačně naplňuje definici pojmu vada řízení a brání soudnímu přezkumu rozhodnutí předsedy úřadu v mezích žalobních bodů, neboť vzhledem k absenci českého překladu klíčového důkazního prostředku si soud rozhodující ve správním soudnictví nemůže učinit náležitý úsudek o tom, jaký byl v průběhu správního řízení zjištěn skutkový stav. K vytčené vadě řízení byl tudíž Městský soud v Praze oprávněn a současně též povinen přihlédnout z úřední povinnosti, ačkoliv ji stěžovatel v žalobě nenamítal.

Podstatnou vadu řízení spatřuje Nejvyšší správní soud také v tom, že předseda úřadu užil ve svém rozhodnutí neurčitý právní pojem *„pouhá odborná dovednost“*, aniž náležitě objasnil obsah a význam tohoto pojmu. Za náležité objasnění nelze považovat přiřazení jiného neurčitého pojmu *„profesionální schopnosti odborníka v dané oblasti techniky“*, který má navíc podle názoru Nejvyššího správního soudu poněkud jiný význam.

Požadavek na překročení rámce profesionálních schopností odborníka shledal Nejvyšší správní soud přísnějším než zákonem stanovené překročení rámce **pouhé** odborné dovednosti (důraz doplněn soudem). Patřičné vymezení neurčitého právního pojmu je však povinností správního orgánu a Nejvyšší správní soud není oprávněn jeho nedostatek nahrazovat vlastní úvahou. Může toliko posoudit, zda obsah a význam, který takovému pojmu správní orgán přiřadil, je v souladu s pravidly logického uvažování, zda přitom správní orgán neporušil nějaké ustanovení právního předpisu a zda svou úvahu náležitě odůvodnil.

Uvedeným požadavkům, které vyplývají z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudek ze dne 28. 7. 2005, č. j. 5 Afs 151/2004 - 73, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 701/2005, nebo rozsudek ze dne 17. 8. 2005, č. j. 4 As 8/2004 - 122, případně rozsudek ze dne 20. 10. 2004, č. j. 1 As 10/2003 - 58, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 896/2006, a další; vše dostupné na www.nssoud.cz), předseda úřadu v projednávané věci nedostál. Žalobou napadené rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů rozhodnutí [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Městský soud v Praze měl tudíž rozhodnutí předsedy úřadu zrušit také z tohoto důvodu, a to k námitce stěžovatele poukazující na nedostatečné a nepřesvědčivé odůvodnění napadeného rozhodnutí a zpochybňující výklad zmíněného pojmu předsedou úřadu, případně z úřední povinnosti. Nepřezkoumatelnost správního rozhodnutí totiž pojmově brání jeho přezkoumání v mezích žalobních bodů, tedy opravňuje soud k tomu, aby takové rozhodnutí zrušil ex offo.

Na okraj Nejvyšší správní soud podotýká, že podmínku překročení rámce pouhé odborné dovednosti by měl správní orgán posuzovat v kontextu doby přihlášení užitného vzoru a dbát na odlišení požadavků kladených na užitné vzory a na vynálezy. Pokud mělo být technické řešení podle prvního nároku na ochranu užitného vzoru č. 48 odborníkům v dané oblasti zřejmé z namítaného US patentu již v době zápisu užitného vzoru do rejstříku, jak se domníval předseda úřadu, je s podivem, že návrh na výmaz tohoto užitného vzoru s odkazem na předmětný US patent byl podán až v roce 2000.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že Městský soud v Praze pochybil, pokud ze shora uvedených důvodů, z nichž část uplatnil stěžovatel v žalobě a k části byl soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti, rozhodnutí předsedy úřadu nezrušil a věc nevrátil žalovanému k dalšímu řízení. Vlastní řízení před Městským soudem v Praze tak bylo zatíženo vadou, jež měla za následek nezákonnost napadeného rozsudku. Tuto vadu stěžovatel v kasační stížnosti namítal pouze ve vztahu k nedodržení závazného právního názoru, ve zbytku k ní však Nejvyšší správní soud vzhledem k její závažnosti musel přihlédnout z úřední povinnosti. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, č. j. 7 Ca 318/2008 - 45, proto zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle § 110 odst. 3 s. ř. s., *zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.*

Na Městském soudu v Praze nyní bude, aby žalobou napadené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) a c) s. ř. s. ze všech shora označených důvodů a zavázal předsedu úřadu k tomu, aby si opatřil překlad namítaného US patentu č. 2,293,197, s tímto překladem seznámil účastníky řízení a před vydáním rozhodnutí jim poskytl možnost se k němu vyjádřit. V rozhodnutí poté předseda úřadu náležitě objasní rozsah a význam neurčitého právního pojmu „pouhá odborná dovednost“ a bude hodnotit napadený užitný vzor č. 48 výhradně z hledisek uvedených v návrhu na jeho výmaz z rejstříku užitných vzorů.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. v novém rozhodnutí ve věci Městský soud v Praze.

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

V Brně dne 30. září 2011

JUDr. Marie Turková
předsedkyně senátu