

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci **žalobce: Martin Hanuš,** se sídlem podnikání Trenčínská 2623/22, Praha 4, zastoupený JUDr. Robertem Šulcem, Ph.D., advokátem se sídlem Národní 21, Praha 1, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Ant. Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 8. 2008, č. j. PUV 2005-16585, , za účasti **osoby zúčastněné na řízení: S.P.M. Liberec s.r.o.**, v insolvenčním řízení, se sídlem Dr. M. Horákové 632/5, Liberec, zastoupené Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem se sídlem Chrastavská 273/30, Liberec, ve věci užitného vzoru, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2009, č. j. 7 Ca 284/2008 - 91,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2009, č. j. 7 Ca 284/2008 - 91, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2009, č. j. 7 Ca 284/2008 - 91, jímž městský soud zamítl stěžovatelovu žalobu proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 18. 8. 2008, sp. zn. PUV 2005-16585, kterým předseda žalovaného zamítl rozklad stěžovatele a potvrdil rozhodnutí

žalovaného ze dne 22. 11. 2007, kterým bylo určeno, že předmět určení „Popruhová vazba“ podle předloženého popisu a vyobrazení, jehož výrobcem je osoba zúčastněná na řízení, nespadá do rozsahu užitného vzoru č. 15505 o názvu „Univerzální popruhová vazba“.

Žalovaný v rozhodnutí ze dne 22. 11. 2007 vycházel ze zjištění, že vazbu u předmětu určení nelze interpretovat jako vazbu (spojení) mezi dvěma částmi, ale jen jako osnovu vytvořenou na jediném kusu (taktické vestě). U technického řešení chráněného předmětným užitným vzorem se však vazbou rozumí propojení dvou částí, např. mezi vestou a připojovaným příslušenstvím, pomocí propojovacího popruhu. Popruhová vazba předmětu určení tudíž nemá shodnou konfiguraci znaků jako technické řešení chráněné užitným vzorem č. 15505.

V rozhodnutí o rozkladu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného předseda žalovaného uvedl, že předmět určení byl specifikován v podání z 10. 8. 2007 jako popruhová vazba, která je umístěna na taktické vestě, přičemž tato popruhová vazba obsahuje několik navzájem rovnoběžných prvních popruhů a několik navzájem rovnoběžných dalších popruhů, které jsou umístěny v kolmém směru k prvním spopruhům. Popruhy jsou k podkladu, tedy k taktické vestě jako takové, přišity tak, že je provedena řada stehů ve směru kolmém k podélnému směru popruhu, přičemž místa připevnění popruhů jsou provedena jako místa sešití popruhu pouze a přímo s taktickou vestou. Mezi místy připevnění popruhů k taktické vestě vznikají tunýlky pro propojovací popruh připojované části. Součástí tohoto podání byly dvě fotografie taktické vesty opatřené popruhovou vazbou a jedna fotografie s detailem přišití popruhů popruhové vazby k taktické vestě. Z porovnání technických znaků obsažených v nároku 1. na ochranu užitného vzoru č. 15505 se znaky předmětu určení vyplývá, že obě řešení zahrnují popruhovou vazbu tvořenou dvěma poli rovnoběžných popruhů, která leží ve dvou navzájem různoběžných směrech. Předmět určení však zahrnuje jen jednu spojovanou část, zatímco řešení chráněné užitným vzorem č. 15505 je vymezeno znaky Z2 a Z5 tak, že je chráněno spojení dvou spojovaných částí. Užitným vzorem není nárokováno umístění popruhů jen na taktické vestě nebo jen na druhé spojované části, ale kombinace dvou spojovaných částí a rovnoběžných popruhů ve dvou navzájem různoběžných směrech. Dospěl proto k závěru, že předmět určení nevykazuje všechny technické znaky nezávislého nároku 1. na ochranu užitného vzoru č. 15505. V původním podání žádosti o určení ze dne 8. 2. 2007 stěžovatel vymezil předmět určení jako provedení taktické vesty dodávané osobou zúčastněnou na řízení. V podání ze dne 6. 4. 2007 upřesnil, že předmětem určení je technické provedení taktické vesty, konkrétněji technické provedení popruhové vazby, která je umístěna na taktické vestě. Výměrem ze dne 2. 8. 2007 žalovaný sdělil stěžovateli, že žádost obsahuje neúplný popis předmětu určení, neboť není popsán jeden předmět určení, ale dva, a to jednak taktická vesta jako výrobek, jednak vazba, která představuje sestavu (sestavení dvou různých výrobků k sobě). Nato stěžovatel v podání z 10. 8. 2007 specifikoval předmět určení jako popruhovou vazbu, která je

umístěna na taktické vestě, přičemž součástí popisu předmětu určení učinil též 3 fotografie taktické vesty. Je na stěžovateli, aby vymezil předmět určení. To stěžovatel učinil v podání ze dne 10. 8. 2007 a o tam vymezeném předmětu určení bylo rozhodováno.

Rozhodnutí předsedy žalovaného napadl stěžovatel žalobou. Namítal v ní, že napadené rozhodnutí vychází z nesprávného závěru, že stěžovatel definoval předmět určení jako výrobek taktickou vestu opatřenou popruhy, nikoli jako vazbu představující sestavu (způsob sestavení dvou výrobků k sobě). Tento závěr je dle stěžovatele účelový a nelogický. Žalovaný měl totiž k dispozici jednak podání ze dne 8. 2. 2007, z něhož vyplývá popis předmětu určení jako sestava (způsob sestavení dvou výrobků k sobě) a upřesnění z 10. 8. 2007, kde stěžovatel sice vyjádřil předmět určení jako popruhovou vazbu umístěnou na taktické vestě, avšak s tím, že původní návrh na určení celé sestavy zůstal zachován. Obsah původního podání návrhu na určení tedy nebyl jako celek v plné šíři posuzován, což se podává podle stěžovatele z jeho podání z 8. 2. 2007 a z 10. 8. 2007. Žalovaný tedy nezákonně omezil předmět určení, kdy svým nesprávným a čistě formálním způsobem dosáhl toho, že se meritem věci vůbec nezabýval. Stěžovatel opakovaně uváděl a prokazoval obchodním katalogem osoby zúčastněné na řízení, že tato užívá popruhovou vazbu jako celou sestavu, tj. zasahuje do chráněným práv stěžovatele. Užívání vazby jen na taktické vestě bez propojení s jiným výrobkem by bylo zcela neúčelné a bezdůvodné. Z obchodního katalogu osoby zúčastněné na řízení jednoznačně vyplývá, že její výrobek (taktická vesta) je nabízen a prodáván s tím, že k němu lze díky sestavě popruhové vazby připojovat jiné výrobky; to je jediným účelem popruhové vazby. Žalovaný přesto zcela nelogicky odmítal přes opakovaná stěžovatelova tvrzení vzít při svém rozhodování tuto skutečnost v potaz. Dále stěžovatel namítal nesprávné posouzení nároku 1. užitného vzoru č. 15505. Významková část nároku na ochranu, která je jediná relevantní pro posouzení rozsahu ochrany, zní: *„alespoň na jedné ze spojovaných částí (10, 4, 5) jsou vytvořena alespoň dvě pole rovnoběžných popruhů (1, 2), kde popruhy (1, 2) spojovaných částí (10, 4, 5) leží alespoň ve dvou navzájem různoběžných směrech“*. Ve významkové části tak není nárokována kombinace dvou spojovaných částí a rovnoběžných popruhů ve dvou navzájem různoběžných směrech, ale umístění popruhů buď na spojované části (taktické vestě) nebo na části pouzdra či jiného spojovaného výrobku. Ve významkové části je jednoznačně vymezeno provedení umístění popruhů na povrchu spojované části, kdy není podstatné, zda se jedná o povrch spojované části (taktické vesty) či o povrch jiného spojovaného výrobku (např. pouzdra či sumky). Žalovaný však posuzoval rozsah ochrany nesprávně nejen dle významkové části, ale nesprávně též dle ostatního orientačního popisu obsaženého před významkovou částí, a proto dospěl k nesprávnému skutkovému závěru. Žalovaný navíc nesprávně významkovou část vyložil tak, že je nárokována kombinace dvou spojovaných částí a je podstatné, na které ze spojovaných částí jsou popruhy umístěny, což je dle stěžovatele zcela nelogické a takový výklad významkové části jde nad rámec zápisu tohoto nároku v rejstříku žalovaného.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě co do vymezení předmětu určení opakuje genezi celého případu. Dále uvádí, že běžně užívaná Hartigova definice předmětu vynálezu či užitného vzoru se skládá z úvodní části obsahující pojem, který je nejblíže nadřazen předmětu ochrany (předvýznaková část) a z části, která obsahuje jen ty znaky, jichž je nezbytně třeba k dosažení účinků podle předmětu ochrany (význaková část). Mezi obě části se vkládá slovní spojení *„vyznačující se tím, že“* nebo *„vyznačené tím, že“*. Obsah definice je rozhodující pro výklad rozsahu ochrany, a to celá část, neboť v předvýznakové části jsou uvedeny prvky, které jsou rozhodné pro poskytnutí ochrany, avšak samy o sobě nejsou nové. Nárok na ochranu proto nelze vykládat jen v rozsahu části význakové, neboť by zpravidla vůbec nebylo zřejmé, čeho se ochrana vůbec týká. Dělení definice na část předvýznakovou a význakovou jen usnadňuje rozpoznání toho, co již náleželo k existujícímu stavu techniky a toho, co je nové - čím přihlašovatel stav techniky obohatil. Dále žalovaný zdůrazňuje, že stěžovatel z nároku 1. na ochranu vypouští účelově slova o spojovaných částech - *„alespoň na jedné ze spojovaných částí (10, 4, 5)* jsou vytvořena alespoň dvě pole rovnoběžných popruhů (1, 2), kde popruhy (1, 2) *spojovaných částí (10, 4, 5)* leží alespoň ve dvou navzájem různoběžných směrech“.

Osoba zúčastněná na řízení navrhla zamítnout žalobu, když v průběhu řízení vedeného před žalovaným a jeho předsedou nebylo porušeno žádné právo stěžovatele a ani v rámci odborného posouzení či po právní stránce nedošlo k žádnému pochybení.

Městský soud žalobu zamítl. Dospěl k závěru, že v podáních ze dne 8. 2. 2007 a 6. 4. 2007 stěžovatel popsal předmět určení jako technické provedení taktické vesty, konkrétněji technické provedení popruhové vazby, která je umístěna na taktické vestě, byl tento popis v kontextu s přikládanými fotografiemi a kopiemi katalogu nejednoznačný. Z tohoto popisu vyplývaly dva možné předměty určení - jednak taktická vesta jako výrobek, jednak samotná popruhová vazba na vestě umístěná. Stěžovatel byl proto podle městského soudu důvodně žalovaným vyzván, aby předložil popis jediného předmětu určení - buď taktické vesty jako výrobku, nebo popis popruhové vazby jako sestavy dvou výrobků k sobě. Stěžovatel předložil popis taktické vesty s částí vazby a o tomto předmětu žalovaný a jeho předseda rozhodovali. Pokud stěžovatel původními podáními vymezil předmět určení nejednoznačně a v reakci na výzvu žalovaného tento předmět upřesnil, nemůže se zpětně dovolávat původního nejednoznačného podání - to je třeba vykládat v kontextu s jeho doplněním. V předmětu určení, jak jej stěžovatel nakonec vymezil, tak chybí druhá spojovaná část jako podstatný technický znak užitného vzoru č. 15505. K námitkám o výkladu užitného vzoru též podle předvýznakové části městský soud uvedl, že předvýznaková a význaková část tvoří homogenní celek, který nelze rozdělovat na jednotlivé části vytržené z kontextu. Předvýznaková část je neoddělitelnou součástí definice nároku na ochranu, bez níž nelze podstatu užitného vzoru vystihnout.

Uvedený rozsudek napadá stěžovatel kasační stížností, ve které vytýká městskému soudu, že nesprávně potvrdil skutkovou argumentaci žalovaného založenou na tom, že stěžovatel vymezil předmět určení jen jako jednu spojovanou část. Zdůrazňuje podání z 8. 2. 2007, kde popisuje s odkazem na katalog osoby zúčastněné na řízení *„možnost připojit“* různé součásti - sumky, pouzdra, kapsy, apod., přičemž dovozuje, že takto je připojení druhé spojované části v návrhu obsaženo. Nesouhlasí v tomto směru se závěrem, že jeho podání z 10. 8. 2007 představovalo omezení předmětu určení ve vztahu k uvedení druhé spojované části. Dále namítá, že rozhodnou pro posouzení rozsahu ochrany užitného vzoru může být jen význaková část nároku na ochranu, kdy nesouhlasí s tím, že z význakové části samotné by nebylo možné dovodit rozsah ochrany. Podle stěžovatele je podstatnou osnova (popruhová vazba umístěná na jedné spojované části), přičemž technické řešení spočívá zejména ve způsobu umístění popruhů, vytvoření tunýlků, způsobu jejich obšití a s tím související využitelností plochy, na které je popruhová vazba umístěna; druhá spojovaná část (její spojení) je jen pouhým funkčním řešením. I kdyby snad bylo podání stěžovatele z 10. 8. 2007 posouzeno tak, že předmět určení neobsahuje popis druhé spojované části, bylo namístě, aby městský soud rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Osoba zúčastněná na řízení navrhuje zamítnutí kasační stížnosti jako nedůvodné, když v ní stěžovatel argumentuje stejně jako v žalobě a k této argumentaci se již žalovaný i osoba zúčastněná na řízení vyjádřili.

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatel je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Poté přezkoumal napadený rozsudek krajského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů a zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud se neztotožňuje s žádným z účastníků ani s městským soudem ve výkladu vymezení předmětu určení v podáních stěžovatele ze dne 8. 2. 2007 a 6. 4. 2007. Již z těchto podání je zřejmé, že stěžovatel vymezil předmět určení právě jako *„popruhovou vazbu“*, která je umístěna na taktické vestě nabízené osobou zúčastněnou na řízení. Právě popruhová vazba je chráněna předmětným užitným vzorem č. 15505, a to jako technické řešení – způsob sestavení dvou částí (výrobků) k sobě. Stěžovatel již v uvedených podáních ze dne 8. 2. 2007 a 6. 4. 2007 vymezuje předmět určení jako *technické provedení* taktické vesty, tj. technické řešení této vesty umožňující připojení jiných předmětů k této vestě (což i demonstroval přiložením obchodního katalogu osoby zúčastněné na řízení).

Pokud na výměr žalovaného reagoval stěžovatel podáním ze dne 10. 8. 2007, toto vymezení předmětu určení – *technické provedení* taktické vesty – nijak nemodifikoval; toto podání je podle svého obsahu nikoli omezením předmětu určení na konkrétní výrobek (taktickou vestu), ale jen detailnějším popisem a zobrazením technického řešení užitého osobou zúčastněnou na řízení.

Nejvyšší správní soud na tomto místě zdůrazňuje, že předmětem ochrany podle užitného vzoru není podle platné právní úpravy konkrétní výrobek, ale právě technické řešení (srov. § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů).

Za této situace bylo na žalovaném (a následně i na jeho předsedovi), aby porovnali obě technická řešení, tj. jednak technické řešení stěžovatele chráněné užitným vzorem č. 15505, jednak technické řešení užívané osobou zúčastněnou na řízení pro přichycení jiných předmětů na jím nabízenou taktickou vestu, a to věcně tak, aby mohl žalovaný dospět k závěru, zda technické řešení užívané osobou zúčastněnou na řízení zasahuje do ochrany poskytnuté užitným vzorem č. 15505 technickému řešení stěžovatele.

Nejvyšší správní soud se ve své judikatuře již opakovaně vymezil proti formalistickému přístupu některých orgánů veřejné moci, který vede k tomu, že tyto orgány se v rozporu se svým základním posláním sofistikovanými úvahami vyhýbají věcnému posouzení a rozhodnutí věci, čímž v efektu zabraňují uživatelům veřejné správy v ochraně jejich práv a oprávněných zájmů. V posuzované věci dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že právě takovou situaci navodil žalovaný, pokud v rozporu s ochranou poskytovanou užitným vzorem technickému řešení neposuzoval toto technické řešení, naopak z něj formalisticky vyňal jednu z esenciálních částí (výrobek – taktickou vestu), čímž se věcnému posouzení celého případu vyhnul. Úvaha žalovaného a jeho předsedy založená na tomto přístupu nemůže v demokratickém právním státě obstát.

Rozsudek městského soudu je založen na zcela odlišných úvahách. Nejvyšší správní soud jej proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. V němž je městský soud vázán právním názorem zdejšího soudu (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

V novém rozhodnutí krajský soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

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

V Brně dne 29. června 2011

Mgr. Daniela Zemanová
předsedkyně senátu