

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: **SOLVAY S. A.**, se sídlem Rue de Prince Albert, 33 D-1050, Bruxelles, Belgie, zast. Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti: **Honeywell International Inc.,** se sídlem 101 Columbia Road, Morristown, New Jersey, Spojené státy americké, zast. JUDr. Ing. Michalem Guttmannem, advokátem se sídlem Vinohradská 37, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2010, č. j. 5 Ca 10/2007 - 119,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. PV 1998-1254, žalovaný k návrhu osoby zúčastněné na řízení zrušil dle § 3 odst. 1 ve spojení s § 5 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

vynálezech“) patent č. 291 762 „Způsob výroby 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu“, jehož majitelem byl žalobce. Žalovaný dospěl k závěru, že vynález chráněný zmiňovaným patentem není nový, neboť přihláška vynálezu PV 1997-71 s právem přednosti ode dne 11. 7. 1994, zveřejněná dne 18. 2. 1998 (dále jen „namítaný dokument č. 2“), která je analogem mezinárodní patentové přihlášky WO 96/01797 (dále jen „namítaný dokument č. 1“), má dřívější právo přednosti než napadený patent a představuje tudíž pro posuzování novosti vynálezu žalobce relevantní stav techniky ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o vynálezech. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 9. 11. 2006, sp. zn. PV 1998-1254, zamítl, a potvrdil správní rozhodnutí prvního stupně.

Žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 14. 4. 2010, č. j. 5 Ca 10/2007 - 119, zamítl. Městský soud neuznal námitku žalobce, podle níž se žalovaný nezabýval žalobcovým návrhem na úpravu patentových nároků uplatněným v řízení o rozkladu a v žalobou napadeném rozhodnutí pouze zopakoval závěry rozhodnutí prvního stupně hodnotící novost napadeného patentu v původním znění. Jestliže žalovaný hodnotil všechny patentové nároky žalobce, tedy jak nezávislý patentový nárok 1, tak i ostatní závislé nároky 2 až 10, a dospěl k závěru, že všechny tyto patentové nároky jsou stavem techniky a nesplňují podmínku novosti, nemusel se již žalovaný podle městského soudu výslovně zabývat hodnocením žalobcem nově formulovaných nároků, neboť pouhým přeformulováním a novou kombinací původních nenových patentových nároků nemohou vzniknout patentové nároky, které by podmínku novosti splňovaly.

Městský soud dále konstatoval, že měl-li žalobce za to, že žalovaný nesprávně hodnotil původní závislé patentové nároky 2 a 4, měl tuto námitku, podloženou argumenty, vznést v žalobě, což ovšem neučinil. Žalobce v žalobě pouze uvedl, že namítané dokumenty č. 1 a č. 2 nikde neobsahují údaje o kontinuálním provedení výroby 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu v kapalné fázi při současném udržování určitého molárního poměru katalyzátoru k výchozí sloučenině. S těmito námitkami se žalovaný již vypořádal ve svých rozhodnutích obou stupňů, žalobce podle městského soudu tyto námitky v žalobě pouze opakuje, aniž by konkretizoval, proč jsou závěry žalovaného při posouzení těchto námitek nesprávné.

Městský soud přisvědčil žalobci, že při posuzování rozsahu ochrany vyplývající z patentu nelze vycházet pouze ze samotných patentových nároků, nýbrž je nutno přihlížet i k popisu a výkresům. Nemůže však obstát žalobcova obecná námitka, podle níž žalovaný vyšel z toho, že původní nároky napadeného patentu nesplňují podmínku novosti, aniž by však přihlížel k popisu a výkresům. Tuto námitku hodnotil městský soud jako zcela nekonkrétní, neboť nespecifikuje, jaké popisy či výkresy vyvracejí závěry žalovaného o nenovosti všech původních patentových nároků.

Žalobce podle městského soudu v podané žalobě rovněž spekuluje o tom, že skutečným důvodem zrušení patentu nebyl nedostatek novosti, jak je uvedeno v odůvodnění správních rozhodnutí, ale nedostatek vynálezecké činnosti. Tato úvaha žalobce ovšem podle názoru městského soudu nemá žádné opodstatnění v odůvodnění rozhodnutí žalovaného. Žalobcův patent byl zrušen proto, že v žádném patentovém

nároku nesplňoval podmínku novosti, což je z odůvodnění správních rozhodnutí obou stupňů jasně patrné, spekulace žalobce o skutečných důvodech zrušení předmětného patentu jsou z hlediska přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí bezpředmětné.

Městský soud neshledal důvodnou ani námitku žalobce, podle níž bylo správní řízení zatíženo vadou, neboť mu nebylo zasláno vyjádření osoby zúčastněné na řízení, které doplňovalo návrh na zrušení žalobcova patentu. Městský soud konstatoval, že žalobci byl zaslán návrh na zrušení jeho patentu, žalobce se k tomuto návrhu písemně vyjádřil, nicméně vyjádření zúčastněné osoby k vyjádření žalobce již žalovaný žalobci nezaslal. Městský soud přisvědčil žalovanému, který již v žalobou napadeném rozhodnutí konstatoval, že žalobci nic nebránilo v nahlédnutí do správního spisu a že na internetových stránkách žalovaného mohl kdykoliv sledovat „přehled položek řízení“. Za klíčovou však městský soud považoval skutečnost, že předmětné vyjádření osoby zúčastněné na řízení pouze polemizuje s názory žalobce uvedenými v jeho vyjádření k podanému návrhu na zrušení patentu, avšak žádným způsobem podaný návrh na zrušení patentu nerozvádí, nebylo tedy podle městského soudu podkladem pro rozhodnutí ve věci. Městský soud tedy uzavřel, že správní řízení nebylo zatíženo vadou, jež by mohla mít vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí.

Žalobce („stěžovatel“) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností, kterou opřel o kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Stěžovatel v prvé řadě poukazuje na § 23 odst. 2 zákona o vynálezech, podle něhož týkají-li se důvody zrušení části patentu, patent se zruší částečně, přičemž částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Zákon tedy výslovně připouští možnost změny patentových nároků v průběhu řízení o zrušení patentu. Ačkoli stěžovatel v průběhu správního řízení navrhl nové znění patentových nároků, žalovaný se tímto návrhem vůbec nezabýval a v žalobou napadeném rozhodnutí opět hodnotil pouze novost původních nároků stěžovatele. Výše uvedené závěry městského soudu k této námitce stěžovatele uplatněné v žalobě považuje stěžovatel za nesprávné. Nedostatek novosti původních nároků podle stěžovatele neimplikuje závěr o nedostatku novosti nových nároků. Naopak si lze snadno představit, že novou formulací původních patentových nároků, resp. novou kombinací jejich jednotlivých znaků a s přihlédnutím k popisu a výkresům může vzniknout řešení, které podmínky novosti splňuje, byť neobsahuje žádný znak, který by nebyl obsažen v původních nárocích. Každý patentový nárok je třeba posoudit z hlediska splnění podmínky novosti samostatně, žalovaný tedy nemohl jen obecně konstatovat, že řešení chráněné napadeným patentem nesplňuje podmínku novosti jako celek, a tudíž tuto podmínku nesplňují ani patentové nároky se zúženým rozsahem ochrany navržené stěžovatelem v rozkladu.

Stěžovatel v žalobě dle svého tvrzení uváděl, že oba nově formulované hlavní nároky patentu jsou nové. Výrobní postup podle prvního nového nároku má být prováděn kontinuálně v kapalné fázi při určitém molárním poměru katalyzátoru k výchozí sloučenině. V namítaných dokumentech č. 1 a 2 přitom není nikde uvedeno, že by způsob výroby bylo lze provádět kontinuálním způsobem, ani nic o tom, že by reakce probíhala

v kapalné fázi. Pokud jde o stěžovatelem nově formulovaný nárok 2, i tento nárok popisuje výrobní postup, který nebyl popsán v žádném z namítaných dokumentů, neboť v nich není nic uvedeno o tom, že by se reakční produkty měly odtahovat tak, jak vznikají, tedy kontinuálně, bez ohledu na to, zda se samotný postup provádí kontinuálně, nebo po várkách. K těmto námitkám uvedl městský soud pouze tolik, že se s nimi žalovaný vypořádal v žalobou napadeném rozhodnutí. Žalovaný se však s nimi podle stěžovatele ve skutečnosti nevypořádal, pouze konstatoval, že byly vzneseny. Městský soud se tak posouzení sporné otázky podle názoru stěžovatele zcela vyhnul. Soud sice správně konstatoval, že nově formulované nároky 1 a 2 jsou ekvivalentní původním nárokům 2 a 4 ve spojení s původním nárokem 1, nicméně ani novost těchto původních nároků městský soud neposoudil, ačkoliv se žalobní námitky zjevně vztahují i k těmto původním nárokům. Soud tedy pochybil, pokud se otázkou novosti těchto nároků odmítl zabývat s odkazem na to, že nebyly součástí žalobních bodů.

Stěžovatel dále uvádí, že z § 12 odst. 1 zákona o vynálezech i z čl. 69 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů (vyhlášené pod č. 69/2002 Sb. m. s., revidované znění vyhlášeno pod č. 86/2007 Sb. m. s.) vyplývá, že při posuzování rozsahu ochrany podle patentu nelze vycházet pouze ze samotných patentových nároků, nýbrž je nutno přihlížet i k popisu a výkresům. Pokud měl žalovaný za to, že původní patentové nároky nesplňují podmínku novosti, aniž by však přihlížel k popisu, neobstojí ani jeho závěr, že za nové nelze považovat ani nově formulované nároky. Při posuzování novosti původních i nově navrhovaných nároků měl žalovaný přihlížet i k popisu stěžovatelova vynálezu. To však žalovaný neučinil a namísto toho se omezil na porovnávání doslovného znění jednotlivých původních patentových nároků s namítaným dokumentem č. 2. Stěžovatel přitom nesouhlasí s výše uvedeným závěrem městského soudu k této námitce. Stěžovatel se domáhal toho, aby žalovaný při posuzování novosti technického řešení chráněného patentem vzal v úvahu i popis vynálezu. Stěžovatel má za to, že tato jeho žalobní námitka nebyla nekonkrétní.

Stěžovatel konečně připomíná, že osoba zúčastněná na řízení podala návrh na zrušení jeho patentu toliko z toho důvodu, že vynález nesplňuje podmínku novosti. Stěžovatel z toho dovozuje, že žalovaný tudíž nemohl zrušit patent z jiných důvodů než právě z důvodu nedostatku novosti, nikoliv tedy např. proto, že by vynález nesplňoval podmínku vynálezecké činnosti. Stěžovatel připouští, že žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí výslovně neuvádí nic o tom, že by důvodem zrušení patentu byl nedostatek vynálezecké činnosti, případně skutečnost, že by předmět patentu přesahoval obsah původního podání přihlášky, stěžovatel je však přesvědčen o tom, že žalovaného k úplnému zrušení patentu vedly právě tyto důvody, a nikoliv nedostatek novosti, který podle stěžovatele u nově navrhovaných nároků 1 a 2 zjevně dán není. Rozhodnutí žalovaného tudíž není podle stěžovatele srozumitelně odůvodněno a je nutno je zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí. Navíc jsou tyto nevyjádřené závěry žalovaného podle stěžovatele rovněž nesprávné, protože znaky nově navrhovaných nároků 1 a 2 jsou obsaženy i v původních nárocích. Žalovaný měl kromě toho při vymezení obsahu původního podání přihlášky opět přihlížet i k tomu, co bylo uvedeno v popisu. To však žalovaný neučinil a novými nároky se vůbec nezabýval. Stěžovatel tedy nesouhlasí se závěrem městského soudu, podle něhož byl důvodem zrušení patentu v celém rozsahu pouze nedostatek novosti.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti poukázal na to, že stěžovatel podal kasační stížnost dne 28. 5. 2010 v blanketní podobě, a přestože přislíbil soudu její doplnění „v nejbližší době“, bylo toto doplnění soudu doručeno až dne 19. 11. 2010. Jakkoli z písemností, které má žalovaný k dispozici, není zřejmé, zda a kdy byl stěžovatel vyzván k odstranění vad kasační stížnosti, není podle žalovaného zvolený postup spočívající v doplnění blanketní kasační stížnosti po více než půl roce od jejího podání v souladu se zásadou koncentrace řízení o kasační stížnosti jako mimořádného opravného prostředku. Stěžovatel podle názoru žalovaného tímto postupem obchází zákonnou lhůtu.

K obsahu kasační stížnosti žalovaný uvádí, že přeformulování původních nároků na ochranu tím, že došlo pouze k jejich přeskupení, nemohlo nic změnit na tom, že vynález, jehož patentová ochrana měla být zrušena, nesplňoval podmínku novosti. Vzhledem k tomu, že popis vynálezu obsahuje pouze jediný příklad provedení vynálezu, který odpovídá původním nárokům i nově přeskupeným nárokům, nebylo z čeho seznat, že by nově přeskupené nároky představovaly takovou změnu, která by odstranila překážku nedostatku novosti vynálezu. Žalovaný se obsahem nově navržených patentových nároků zabýval a zjistil, že definují kombinaci znaků, které již byly zkoumány z hlediska splnění podmínky novosti původních patentových nároků. Ke stížní námitce týkající se popisu a výkresů žalovaný konstatuje, že přihláška stěžovatelova vynálezu žádný výkres neobsahuje, v popisu uvádí jen jeden příklad provedení vynálezu a velká část tohoto popisu je věnována nikoliv výrobě pentafluorpropanu, ale výrobě výchozí látky, tj. pentachlorpropanu, z vinylchloridu telomerizační reakcí. Žalovaný rovněž souhlasí se závěrem městského soudu o nekonkrétnosti žaloby a dodává, že správní soud by se neměl zabývat přímo posouzením sporné otázky novosti předmětného vynálezu z odborného hlediska, ale tím, zda žalovaný při posouzení této otázky postupoval v souladu se zákonem, zda se jeho úvaha nevymyká ze zákonných mezí a zda je logická. Žalovaný zpochybňuje rovněž oprávnění stěžovatele změnit předmět řízení o zrušení jeho patentu tím, že by až v rozkladu nově stanovil nároky na ochranu vynálezu. Ostatní tvrzení stěžovatele žalovaný hodnotí jako spekulaci. Žalovaný připomíná, že ve svém rozhodnutí nekonstatoval, že by nově formulované nároky překračovaly rámec původní přihlášky vynálezu. Žalovaný tedy navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost, pokud ji neodmítne pro obcházení zákona, zamítl.

Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že žalovaný správně hodnotil všechny patentové nároky, tj. jak nezávislý patentový nárok 1, tak závislé patentové nároky 2 až 10. Na základě tohoto důkladného rozboru dospěl žalovaný k závěru, že žádný z patentových nároků nesplňuje podmínku novosti, neboť předměty definované těmito nároky byly předuveřejněny v namítaných dokumentech. Žalovaný se podle osoby zúčastněné na řízení nemusel detailně zabývat jednotlivými nově formulovanými nároky, protože byly pouze kombinací předmětu obsaženého v původních nárocích. Novost nemůže vzniknout pouhým přeformulováním a novou kombinací dosavadních nároků. Byl-li stěžovatel toho názoru, že žalovaný nesprávně hodnotil původní patentové nároky 2 a 4, měl tuto skutečnost, podloženou argumenty a detailní analýzou, namítnout v žalobě. Stěžovatel udělal chybu v tom, že v průběhu zrušovacího ani soudního řízení nevysvětlil, proč považuje nároky 2 a 4 za nové. Žalovaný podle osoby

zúčastněné na řízení naopak správně vyhodnotil, že ani původní nároky 2 a 4 nejsou nové, přičemž stěžovatel nijak nekonkretizoval, proč jsou tyto závěry nesprávné.

Osoba zúčastněná na řízení dále zdůrazňuje, že, bez ohledu na možnost majitele patentu předložit v průběhu zrušovacího řízení změněný patentový nárok, žalovaný rozhoduje pouze o návrhu na zrušení patentu, a pokud návrhu na zrušení vyhoví pouze částečně, sám stanoví nové, zúžené znění patentových nároků, ať již takové zúžené znění majitel patentu sám navrhl či nikoliv. Osoba zúčastněná na řízení rovněž upozorňuje na to, že v nově formulovaném nezávislém nároku 2, který je kombinací původních nároků 1 a 4, stěžovatel k formulaci, podle níž se vznikající 1,1,1,3,3-pentafluorpropan a chlorovodík odtahují v plynné fázi, přidal dodatek *„tak, jak vznikají“*. Pokud by se tato dodaná slova interpretovala jako součást původně udělených nároků, pak nemohou představovat nový znak. Naopak, pokud by měla představovat nový znak, pak by taková změna byla nepřípustná, neboť by jí došlo ve zrušovacím řízení v rozporu s § 12 odst. 1 zákona o vynálezech ke změně rozsahu patentových nároků, které nebyly podrobeny průzkumu v udělovacím řízení, zdali splňují podmínky patentovatelnosti.

Osoba zúčastněná na řízení dále uvádí, že žalovaný vzal v úvahu i popisnou část vynálezu, i když jinak, než by si stěžovatel přál. Osoba zúčastněná na řízení se ztotožňuje s názorem městského soudu i žalovaného, že úvahy stěžovatele o jiných důvodech zrušení patentu, než které jsou vyjádřeny v rozhodnutích žalovaného, jsou pouhou spekulací. Ze všech těchto důvodů osoba zúčastněná na řízení navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozsudku (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatel byl účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.), a je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud se přitom neztotožnil s názorem žalovaného, že by měl kasační stížnost odmítnout z důvodu údajného porušení či obcházení zásady koncentrace kasačního řízení stěžovatelem. Takovou zásadu totiž soudní řád správní pro řízení o kasační stížnosti, na rozdíl od řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, nestanoví. Zákonná úprava řízení o kasační stížnosti neobsahuje ustanovení obdobné § 71 odst. 2 s. ř. s., podle něhož lze žalobu rozšířit na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body jen ve lhůtě pro podání žaloby. Kasační stížnost lze tedy, na rozdíl od žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, doplňovat o nové důvody v zásadě až do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodne. Důvodem této odlišnosti je přirozeně rozdílná délka lhůty pro podání žaloby (2 měsíce) a pro podání kasační stížnosti (2 týdny). Pouze v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy soudu a pouze v tomto případě je také stěžovatel omezen uvedenou měsíční lhůtou pro případné rozšiřování kasační stížnosti na výroky dosud nenapadené a pro rozšiřování jejích důvodů (viz nálezy Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 390/05, ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06 a ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. II. ÚS 136/06).

V daném případě předal stěžovatel dne 27. 5. 2010 k poštovní přepravě včasnou, byť blanketní kasační stížnost. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010, č. j. 5 Ca 10/2007 – 134, byl stěžovatel v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil, z jakých konkrétních důvodů shora uvedený rozsudek městského soudu napadá. Tato výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 18. 10. 2010. Dne 18. 11. 2010 stěžovatel předal k poštovní přepravě doplnění kasační stížnosti obsahující její důvody. Lhůta stanovená v § 106 odst. 3 s. ř. s. tedy byla stěžovatelem dodržena.

Nejvyšší správní soud dále přistoupil k posouzení kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů, přičemž zkoumal, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Nejvyšší správní soud nejprve posuzoval námitku stěžovatele, podle níž jsou původní nároky stěžovatele 2 a 4 ve spojení s nárokem 1 nové, neboť nejsou obsaženy v namítaných dokumentech, přičemž městský soud se s touto námitkou, ač byla řádně uplatněna v žalobě, nevypořádal.

Jak vyplývá ze správního spisu, původní nároky 1 až 4 předmětného patentu stěžovatele zněly:

„1. Způsob výroby 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu, vyznačený tím, že se 1,1,1,3,3-pentachlorpropan uvede v reakci s fluorovodíkem v přítomnosti hydrofluoračního katalyzátoru.

2. Způsob podle nároku 1, vyznačený tím, že se provádí kontinuálně v kapalné fázi, přičemž se udržuje molární poměr katalyzátoru a 1,1,1,3,3-pentachlorpropanu v rozmezí od 0,001 do 1000.

3. *Způsob podle nároku 2, vyznačený tím, že molární poměr katalyzátoru a 1,1,1,3,3-pentachlorpropanu se udržuje vyšší než 0,5.*

4. Způsob podle některého z nároků 1 až 3 vyznačený tím, že se provádí při teplotě a tlaku, při kterých je 1,1,1,3,3-pentafluorpropan v plynném stavu, a z plynné reakční fáze se odebírají vznikající 1,1,1,3,3-pentafluorpropan a chlorovodík.“

Pokud jde o první patentový nárok, konstatoval žalovaný ve svém rozhodnutí, že při porovnání chráněného řešení s namítaným dokumentem č. 2 je zřejmé, že se v obou případech jedná o shodné postupy výroby 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu, přičemž 1,1,1,3,3-pentachlorpropan představuje jako výchozí sloučenina jednu z výhodných variant uvedených v namítaném dokumentu č. 2. Způsob chráněný prvním patentovým nárokem je tedy podle žalovaného stavem techniky ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o vynálezech, nesplňuje tedy podmínku novosti podle § 3 odst. 1 téhož zákona, což ostatně stěžovatel ani nezpochybňoval.

Pokud jde o druhý nárok zrušeného patentu, upozornil žalovaný na to, že namítaný dokument č. 2 na str. 5 explicitně uvádí, že výrobu 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu

je možno provádět spojitým, tj. kontinuálním způsobem. Na této straně je též uvedeno, že množství použitého fluoračního katalyzátoru se může široce lišit, přičemž se doporučuje vzhledem k organickým látkám poměr 5 až 50 % hmotnosti katalyzátoru. Molární poměr katalyzátoru k 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu v rozsahu 0,0001 až 1000 uvedený v druhém patentovém nároku představuje jakýkoli poměr obou látek v rozsahu šesti řádů. Stejně jako v namítaném řešení se tedy tento poměr může široce lišit. Proto považoval žalovaný i druhý patentový nárok za stav techniky. Čtvrtý patentový nárok předpokládá teplotu a tlak, při kterých je 1,1,1,3,3-pentafluorpropan v plynném stavu a společně s chlorovodíkem se z plynné reakční směsi odebírá. Podle žalovaného je z fyzikálně-chemického hlediska shodný postup oddělení 1,1,1,3,3- pentafluorpropanu od reakční směsi příkladmo uveden na straně 6 namítaného dokumentu č. 2. Rovněž obsah tohoto závislého patentového nároku je tedy podle žalovaného stavem techniky.

Z uvedeného je patrné, že se žalovaný s námitkami stěžovatele uplatněnými v průběhu zrušovacího řízení k původním nárokům 2 a 4 vypořádal a konkrétně zdůvodnil, proč tyto nároky nesplňují dle jeho názoru podmínku novosti.

Nejvyšší správní soud dále musí přisvědčit městskému soudu, že stěžovatel v žalobě přímo proti závěrům žalovaného k původním nárokům 2 a 4 nebrojil, jeho argumentace směřovala již k nově uplatněným nárokům 1 a 2, které vznikly přeformulováním původních nároků 2 a 4 ve spojení s původním nárokem 1, přičemž stěžovatel na str. 6 žaloby do značné míry pouze opakoval své argumenty ze správního řízení, podle nichž nejsou způsoby výroby 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu popsané v nově formulovaných nárocích 1 a 2 v namítaných dokumentech obsaženy. Za této situace městský soud nepochybil, pokud ve svém rozsudku odkázal na již citovanou argumentaci žalovaného uvedenou k těmto námitkám stěžovatele ve správních rozhodnutích obou stupňů.

Nejvyššímu správnímu soud tedy nezbývá než potvrdit, co uváděl žalovaný ve svých rozhodnutích, totiž, že namítaný dokument č. 2 explicitně zmiňuje na str. 5 možnost provádění celého procesu vedle vsádkového způsobu též spojitým, tedy kontinuálním způsobem. Obdobně, jak uváděl žalovaný již ve svém rozhodnutí prvního stupně, způsob podle namítaného dokumentu č. 2 (str. 6) se provádí při teplotě asi 50 až 175 °C a tlaku asi 1500 až 5000 kPa. Vzhledem k tomu, že u obou způsobů se reakce provádí za přítomnosti stejných reagentů a za obdobných reakčních podmínek, je zřejmé, že, i když to není v namítaném dokumentu výslovně uvedeno, reakce bude probíhat v kapalné fázi. Pokud jde o znak spočívající v molárním poměru katalyzátoru k 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu v rozsahu 0,0001 až 1000, postačí opět odkázat na již citovanou argumentaci žalovaného, že jde o velmi široké rozmezí, přičemž i namítaný dokument č. 2 počítá na str. 5 s tím, že se tento poměr může široce lišit, a zároveň doporučuje, obdobně jako původní nárok 3 stěžovatele, přesnější poměr těchto látek.

Nejvyšší správní soud shledal tyto odborné úvahy žalovaného zcela v souladu se zásadami logického myšlení a nezjistil žádný důvod, proč by se měl od těchto závěrů odchýlit. Je zřejmé, že při posuzování novosti vynálezu ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o vynálezech není pro závěr, že jednotlivé patentové nároky jsou stavem techniky ve smyslu § 5 odst. 3 téhož zákona, třeba, aby byly formulovány zcela obdobně jako v dokumentu, jemuž svědčí starší právo přednosti. Rozhodující naopak je, zda tento dokument obsahuje,

ať již explicitně nebo implicitně, každý z podstatných znaků nároků obsažených v posuzovaném vynálezu. Tak tomu je i v daném případě při srovnání původního nároku 2 stěžovatele s namítaným dokumentem osoby zúčastněné na řízení.

Obdobně lze odkázat na již citovaný závěr žalovaného uvedený v jeho rozhodnutí druhého stupně, podle něhož je postup odpovídající řešení podle původního nároku 4 stěžovatelova patentu spočívající v oddělování 1,1,1,3,3-pentafluorpropanu od reakční směsi v plynném stavu uveden na straně 6 namítaného dokumentu č. 2. Stěžovatel v žalobě a v kasační stížnosti argumentuje tím, že nově uplatněný nárok 2, který vznikl přeformulováním původního nároku 4, obsahuje znak, podle něhož *„vznikající 1,1,1,3,3-pentafluorpropan a chlorovodík se odtahují v plynné fázi tak, jak vznikají“*. Původní nárok 4 ovšem obsahoval jinou formulaci, a to, že *„z plynné reakční fáze se odebírají vznikající 1,1,1,3,3-pentafluorpropan a chlorovodík“*, a z této formulace je třeba i nadále vycházet, neboť jak důvodně poukazuje osoba zúčastněná na řízení, v řízení o zrušení patentu je majitel napadeného patentu jistě oprávněn navrhnout v rámci zúžení předmětu patentové ochrany změny formulace jednotlivých patentových nároků, ovšem nemohou být prováděny takové obsahové změny, které by překračovaly rámec původní přihlášky vynálezu (obdobně u užitných vzorů srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2005, č. j. 7 A 105/2002 – 63, publikovaný pod č. 1099/2007 Sb. NSS). V daném případě nelze vyloučit, že by k takovému nepřípustnému významovému posunu mohlo uvedenou změnou dojít.

Stěžovatel dále žalovanému vytýkal, že neposuzoval novost jednotlivých nově formulovaných nároků. Nejvyšší správní soud se ovšem v plném rozsahu ztotožňuje s názorem městského soudu, že v případě, kdy se žalovaný důkladně zabýval novostí všech původních patentových nároků stěžovatele a dospěl k závěru, že je nutno veškeré jejich znaky považovat za stav techniky, není možné, aby přeformulováním těchto původních patentových nároků, případně novou kombinací jejich jednotlivých znaků mohlo vzniknout řešení, které podmínky novosti splňuje, aniž by byl zároveň doplněn nový znak, který by ovšem nebyl obsažen v původních nárocích a jednalo by se tedy o nepřípustné překročení rozsahu původní přihlášky vynálezu. Jak důvodně připomíná osoba zúčastněná na řízení, v řízení o zrušení patentu je předmětem posouzení správního orgánu primárně napadený patent, nikoliv nově formulované patentové nároky. Jestliže jsou důvody pro zrušení patentu uvedené v § 23 odst. 1 zákona o vynálezech naplněny jen u některých patentových nároků, zruší správní orgán v souladu s § 23 odst. 2 zákona o vynálezech patent pouze částečně, přičemž se částečné zrušení patentu provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Tato změna se tedy provádí především z toho důvodu, aby byl patent i po vypuštění některých jeho částí nadále konzistentní a srozumitelný. Majitel napadeného patentu je jistě oprávněn takovou změnu patentu spočívající v zúžení předmětu patentové ochrany sám navrhnout a nové upravené znění patentu formulovat. Tím se ovšem nevytváří nový předmět zrušovacího řízení, podmínkou takové změny patentu je vždy nejprve to, aby některý z původních patentových nároků z pohledu důvodů pro zrušení patentu obstál.

Jak již tedy konstatoval městský soud, žalovaný nepochybil, pokud na základě závěru, že všechny původní patentové nároky jsou stavem techniky a nesplňují podmínku

novosti, dovodil, že tuto podmínku nemohou splňovat ani stěžovatelem nově formulované patentové nároky.

Nejvyšší správní soud nemůže přisvědčit ani stížní námitce, podle níž žalovaný nepřihlížel při hodnocení novosti vynálezu k jeho popisu a výkresům. Jak již uvedl žalovaný, přihláška stěžovatelova vynálezu žádný výkres neobsahovala, žalovaný tedy k výkresům přihlížet nemohl. Pokud jde o popis vynálezu, připomněl žalovaný, že přihláška uváděla jen jeden příklad provedení vynálezu a že velká část popisu byla věnována nikoliv výrobě pentafluorpropanu, ale výrobě výchozí látky, pentachlorpropanu, z vinylchloridu telomerizační reakcí, která se nakonec nestala předmětem patentové ochrany. Přesto žalovaný v rozporu s tvrzením stěžovatele k popisu vynálezu přihlížel. Například na straně 7 správního rozhodnutí prvního stupně se v souvislosti s hodnocením novosti původního nároku 3 zabýval právě příkladem č. 4 uvedeným v popisné části přihlášky, který se jako jediný týkal výroby pentafluorpropanu. Obdobně na straně 10 rozhodnutí druhého stupně žalovaný v souvislosti se závislými patentovými nároky 2 a 5 opět poukazuje na tento jediný příklad provedení chráněného řešení. Na shodnost relevantních znaků tohoto příkladu provedení s příkladem provedení v namítaném dokumentu č. 2 upozorňuje žalobou napadené rozhodnutí na str. 13. Platí tedy konstatování osoby zúčastněné na řízení, že žalovaný k popisu vynálezu přihlížel, ovšem dospěl přitom k jiným závěrům, než by si přál stěžovatel.

Nejvyšší správní soud souhlasí rovněž s hodnocením městského soudu, podle něhož je předmětná stěžovatelova námitka nekonkrétní. Stěžovatel totiž v žalobě neuváděl, které konkrétní části popisu vynálezu žalovaný opomněl vzít v úvahu a proč by tyto části popisu vynálezu měly vést k odlišnému závěru o novosti jednotlivých patentových nároků, než k jakému dospěl žalovaný.

Nejvyšší správní soud musí plně potvrdit rovněž závěr městského soudu, že úvahy stěžovatele o tom, že za zrušením jeho patentu stojí ve skutečnosti jiné důvody, než které jsou v rozhodnutích žalovaného uvedeny, jsou pouhou spekulací. Jak sám stěžovatel přiznává, v rozhodnutích žalovaného obou stupňů nejsou uvedeny jiné důvody pro zrušení patentu v celém rozsahu, než je nedostatek novosti přihlášeného vynálezu, který uváděla rovněž osoba zúčastněná na řízení ve svém návrhu na zrušení patentu. Tento zrušovací důvod je v obou rozhodnutích žalovaného důkladně rozebrán a dovozen ve vztahu ke každému z patentových nároků stěžovatele. Výroky těchto rozhodnutí mají tedy plnou oporu v jejich odůvodnění, na rozdíl od spekulativních úvah stěžovatele.

Nejvyšší správní soud tedy neshledal kasační stížnost důvodnou, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 a 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl v tomto řízení úspěch, ovšem úspěšnému žalovanému náhrada nákladů nebyla přiznána, neboť mu v tomto kasačním řízení žádné náklady nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly. Osobě zúčastněné na řízení soud neuložil žádnou povinnost, s jejímž plněním by byla spojena náhrada takto vzniklých nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 31. ledna 2012

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu