

ČESKÁ REPUBLIKA

# ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: **P. K.,** zastoupen JUDr. Radimem Charvátem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Koliště 13a, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2016, č. j. 8 A 28/2010 – 287,

takto:

**I.** Kasační stížnost **se zamítá.**

**II.** Žádný z účastníků **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

## Odůvodnění:

### I.

[1] Rozhodnutím ze dne 4. 12. 2009, č. j. PV 2003-1824/43502/2009/ÚPV, předseda žalovaného zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 7. 2009, č. j. PV 2003-1824/11413/2009/ÚPV, kterým byl podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zrušen patent žalobce č. X s názvem „*X*" se čtyřmi patentovými nároky, který byl předtím udělen s právem přednosti ode dne 30. 6. 2003.

### II.

[2] Žalobce podal proti rozhodnutí předsedy žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 24. 11. 2016, č. j. 8 A 28/2010 – 287. Tento rozsudek byl ve věci vydán poté, co byly předchozí rozsudky městského soudu ze dne 9. 4. 2013, č. j. 8 A 28/2010 - 83, a ze dne 3. 4. 2014, č. j. 8 A 28/2010 - 153, zrušeny

rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2013, č. j. 7 As 48/2013 - 39, a ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 62, a věc byla vracena městskému soudu k dalšímu řízení.

[3] Městský soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že oba znalecké posudky, které byly žalobcem předloženy po podání žaloby, tj. posudek č. 87-2/2010 ze dne 3. 2. 2010 vypracovaný Ing. Dobroslavem Musilem a posudek č. 3/2010 ze dne 4. 2. 2010 vypracovaný RNDr. Jiřím Handlířem, CSc., splňují po formální stránce náležitosti znaleckých posudků z hlediska příslušných ustanovení občanského soudního řádu a je tedy třeba s nimi jako se znaleckými posudky nakládat a tak je i hodnotit.

[4] Městský soud dospěl k závěru, že nedostatky uvedených posudků jsou v podstatě neodstranitelné, neboť se v nich oba znalci vyjadřovali k záležitostem, které jim řešit nepřísluší. To se týká především znaleckého posudku vypracovaného Ing. Dobroslavem Musilem, ve kterém znalec posuzoval věcnou správnost rozhodnutí žalovaného, což nemůže být předmětem znalecké činnosti a zkoumání. K obdobnému závěru lze dospět i v případě znaleckého posudku vypracovaného RNDr. Jiřím Handlířem, CSc., ze dne 4. 2. 2010. Znalci nepřísluší posuzovat, co se uvádí v zadání resp. účelu posudku, tedy to, zda patentové nároky patentu č. X splňují podmínku novosti, podmínku vynálezeckého kroku a podmínku průmyslové využitelnosti. Zodpovědět tyto otázky je otázkou právní a je to vždy předmětem posouzení správního orgánu, popř. soudu v řízení o žalobě.

[5] Městský soud rovněž konstatoval, že v souladu se závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu, vysloveným ve zrušovacím rozsudku ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 62, opatřil revizní znalecký posudek č. 116 ze dne 7. 3. 2016, který vypracoval soudní znalec Ing. Zdeněk Svoboda, CSc. Na jeho základě ve věci rozhodl. Otázky, tak jak byly znalci položeny, sledovaly dosažení účelu a cíle tohoto znaleckého posudku-posouzení materiální, věcné, technické stránky věci. V tomto smyslu také znalec na otázky odpověděl a poskytl soudu dostatečný věcný podklad, aby soud mohl učinit právní posouzení. Znalec Ing. Svoboda postupoval náležitě, pokud si nejprve určil nejbližší stav techniky, poté stanovil technický problém a konečně posoudil, že vynález byl pro odborníka zřejmý, tedy vyplýval pro odborníka zřejmým způsobem. Byl proto plně odůvodněn závěr o nesplnění podmínky vynálezecké činnosti tak, jak konstatoval již předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí. Žalobci se nepodařilo relevantně zpochybnit závěry znalce Ing. Svobody, a to ani při jednání dne 28. 4. 2016, jakož ani v podání ze dne 24. 10. 2016.

## III.

[6] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

[7] Skutečnost, že znalec ve svém posudku zaujme stanovisko k otázce, jejíž zodpovězení přísluší soudu, nečiní tento posudek podle stěžovatele nepoužitelným, pokud obsahuje odborné poznatky a zjištění, z nichž znalec tento právní závěr učinil a které umožňují, aby si soud tentýž nebo jiný takový závěr dovodil sám. Městský soud odmítl *en bloc* celý znalecký posudek, aniž by se zabýval odbornými poznatky a argumenty v něm obsaženými. Přitom jde o odlišné názory odborníků v určitém oboru, které musí být

podrobeny věcnému hodnocení. Městský soud se tak dopustil chybného hodnocení tohoto důkazního prostředku. Totéž platí i pro tvrzení městského soudu o vadném zadání znaleckého posudku č. 3/2010 zpracovaného RNDr. Handlířem. Tento apriorní odmítavý přístup městského soudu k stěžovatelem předloženým znaleckým posudkům je příkladem přepjatého soudcovského formalismu. Městský soud se tedy v rozporu se závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu, vysloveným ve zrušovacím rozsudku ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, nepokusil odstranit případné jím namítané nedostatky předložených znaleckých posudků, neposoudil, zda závěry znalců odpovídají jejich kvalifikaci, zda jsou dostatečně odůvodněny, ani zda jsou jejich posudky dostatečné z hlediska metodologie. I kdyby měl městský soud konkrétní pochybnosti o věcné správnosti znaleckých posudků předložených stěžovatelem, nemůže je nahradit vlastním názorem, nýbrž musí znalcům uložit, aby podali vysvětlení, posudky doplnili nebo jinak odstranili jejich nedostatky, popřípadě aby vypracovali nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, aby věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaných posudků.

[8] Městský soud se dále v rozporu se závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu nezabýval všemi znaleckými posudky předloženými stěžovatelem. V odůvodnění napadeného rozsudku se sice zmínil o znaleckém posudku č. 80-5/2009 znalce Ing. Dobroslava Musila, který byl stěžovatelem předložen již během správního řízení, avšak chybí jeho hodnocení.

[9] Konkrétní námitky vůči znaleckému posudku Ing. Svobody stěžovatel uvedl při jednání dne 28. 4. 2016 a v písemném podání ze dne 19. 10. 2016. Stěžovatel vznesl námitky již proti otázkám položeným městským soudem uvedenému znalci. Městský soud se však vůbec nevypořádal s těmito argumenty stěžovatele. Pokud městský soud uvedl, že se stěžovatel „*snažil zpochybnit závěry znalce Ing. Zdeňka Svobody*“ a že se stěžovateli „*nepodařilo závěry znaleckého posudku relevantně zpochybnit*“, pak ale musel také v odůvodnění rozsudku uvést, prostřednictvím jakých námitek se o to stěžovatel snažil a z jakých důvodů tyto námitky soud neshledal důvodnými.

[10] Stěžovatel rovněž poukázal na věcné a formální vady znaleckého posudku Ing. Svobody s tím, že tento znalecký posudek nelze považovat za relevantní, natož stěžejní podklad pro rozhodnutí ve věci. Tvrzení městského soudu, že znalecký posudek Ing. Svobody je revizním znaleckým posudkem, neodpovídá skutečnosti. Ačkoliv občanský soudní řád nestanoví předpoklady pro nařízení tzv. revizního znaleckého posudku a ponechává je na úvaze soudu, jeho cílem a podstatou je vždy potvrzení, vyvrácení, doplnění či upřesnění jednotlivých závěrů jiného znalce (znaleckého posudku). V případě znaleckého posudku Ing. Svobody je evidentní, že nemůže jít o revizní znalecký posudek, neboť nehodnotí žádný ze znaleckých posudků předložených stěžovatelem.

[11] Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil jak napadený rozsudek městského soudu, tak i žalobou napadené rozhodnutí předsedy žalovaného o rozkladu a jemu předcházející prvostupňové rozhodnutí žalovaného.

## IV.

[12] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že městský soud hodnotil stěžovatelem předložené „znalecké posudky“ jako listinné důkazy, neboť neobsahovaly znaleckou doložku ve smyslu § 127a o. s. ř. Prohlášení znalců o vědomí právní odpovědnosti za posudek, bylo stěžovatelem předloženo až poté, co městský soud vybral soudního znalce. Městský soud oprávněně vytýkal posudkům úkoly/zadání, které mělo být posudky hodnoceno, jakož i to, že bez jakékoli argumentace pouze konstatovaly, že byly splněny podmínky patentovatelnosti. Při respektování právního názoru Nejvyššího správního soudu proto městský soud určil soudního znalce, kterému naformuloval zadání v rozsahu technického a nikoli právního vyjádření. Postup městského soudu při zjišťování správnosti posudků předložených stěžovatelem a posudku zpracovaného znalcem určeným soudem byl tedy plně v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2938/2005, na který stěžovatel poukazoval.

[13] Stěžovatelovo hodnocení posudku znalce určeného soudem je podle žalovaného naprosto nekorektní. Stěžovatel do řízení zavádí nové skutečnosti, které nemají souvislost s kvalitou posudku. Oblast techniky byla znalcem určena správně – výherní automaty jsou zařazeny ve stejné třídě patentového třídění jako bankomaty (tř. G07F – mincovní nebo podobné automaty podle Štrasburské dohody o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. 3. 1971, publikované vyhláškou č. 110/1978 Sb.). Pro posuzování podmínek patentovatelnosti se nerozlišují podstatné a nepodstatné znaky technických řešení, ale pro hodnocení vynaložení vynálezecké činnosti je významné, zda při znalosti relevantního stavu techniky je původce vynálezu s to dosáhnout řešení, aniž by vynakládal mimořádnou intelektuální činnost, která je pro splnění podmínky vynálezeckého kroku nezbytná. Je zřetelné, že stěžovatelem napadený znalecký posudek se opíral o skutečnosti, které byly odborníkovi k datu podání přihlášky napadeného patentu notoricky známými. Z posudku jednoznačně vyplynulo, že jeden mikroprocesor, který je tvrzenou výhodou napadeného patentu, byl v období podání přihlášky dostatečným pro činnost bankomatu, přičemž tyto mikroprocesory byly vzájemně zaměnitelné. Tvrzená výhoda tak byla popřena stávajícím stavem techniky. Soudem jmenovaný znalec pak konstatoval, že technický problém, jak jej definoval vynálezce a ani původně nedeklarovaná výhoda - jeden mikroprocesor - žádnou výhodou oproti stavu techniky k datu podání přihlášky nebyla. Původce dospěl k předmětu přihlašovaného vynálezu, aniž by musel vyvinout vynálezeckou činnost. Tvrzení znalce tak zcela koresponduje s odůvodněním napadeného správního rozhodnutí.

[14] Rozsudek městského soudu napadený kasační stížností byl vydán v souladu se zákonem i právními názory vyjádřenými již dvakrát Nejvyšším správním soudem k dané věci. Městský soud své rozhodnutí logicky a úplně odůvodnil. Proto žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

## V.

[15] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

[16] Kasační stížnost není důvodná.

[17] Nejvyšší správní soud se projednávanou věcí zabývá již potřetí. Při úvaze o naplnění kasačních důvodů v pořadí třetí kasační stížnosti proto musel uvážit, jakým způsobem se řízení před městským soudem v této věci vyvíjelo a které okolnosti bylo třeba dle dosavadního přesvědčení Nejvyššího správního soudu doplnit a vyjasnit. Stěžovatel především namítl, že se městský soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným ve zrušujícím rozsudku ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 62. Zdejší soud zrušil předchozí rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že *„se městský soud bude muset opět zabývat znaleckými posudky předloženými stěžovatelem. Posoudí náležitosti znaleckých posudků z hlediska ust. § 127a o. s. ř. a následně k odstranění případných nedostatků ve znaleckých posudcích vyslechne znalce, kteří znalecké posudky zpracovali, popřípadě opatří revizní znalecký posudek. Nebude-li žádný z předložených znaleckých posudků splňovat podmínku ust. § 127a o. s. ř., bude s nimi nakládat jako s listinnými důkazy, nicméně s ohledem na odbornost posuzované otázky (existence vynálezecké činnosti v daném případě) bude muset odstranit rozpor mezi tvrzeními odborníků obsaženými v těchto listinách a závěry žalovaného, a to pomocí odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. V případě výslechu znalce nebo vyžádání odborného vyjádření, resp. znaleckého posudku městský soud poskytne znalci (popř. jinému odborníkovi) nejprve výklad neurčitých právních pojmů, který bude nezbytný pro zodpovězení položených otázek. Zejména je nutno znalci předestřít, jaké kvality (vlastnosti) má mít odborník ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. Následně městský soud opět posoudí splnění podmínky patentovatelnosti stěžovatelova vynálezu spočívající v existenci vynálezecké činnosti, přičemž již nebude posuzovat pouze to, zda žalovaný nevybočil z mezí správního uvážení, ani nebude vycházet toliko ze své laické úvahy.“*

[18] Nejvyšší správní soud již minulosti mnohokrát připomněl, že řízení před správními soudy není pokračováním správního řízení (srov. např. rozsudek ze dne 15. 12. 2016, č. j. 5 Afs 94/2016-34). Stávající systém soudního přezkumu správních rozhodnutí je založen na zásadě plné jurisdikce, což znamená, že krajský soud je povinen se vypořádat i s nově navrženými důkazními prostředky a posoudit jejich relevanci. Na straně jedné platí, že soud podle § 75 odst. 1 s. ř. s. přezkoumává napadené správní rozhodnutí podle skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. K objasnění tohoto skutkového a právního stavu je však na straně druhé podle § 77 odst. 2 s. ř. s. oprávněn zopakovat důkazy provedené správním orgánem, popř. dokazování doplnit. Úloha soudní kontroly však nespočívá v tom, že by rozhodovala namísto veřejné správy, jde naopak o kontrolu správnosti a zákonnosti postupů veřejné správy ze strany nezávislé moci soudní.

[19] Předmětem přezkumu správního soudu je žalobou napadené rozhodnutí. Podstatnou měrou dílem procesní aktivity stěžovatele však bylo těžiště sporu - posouzení splnění podmínek pro zrušení patentu, přeneseno před správní soud a žalobou napadené rozhodnutí o rozkladu bylo upozaděno. Kasační stížnost je zcela zřetelně především polemikou s dílčími argumenty městského soudu. Stěžovatel vypočetl, co vše považuje na postupu a názoru městského soudu za nesprávné. To samo o sobě vyplývá z povahy kasační stížnosti coby mimořádného opravného prostředku proti rozhodnutí krajského soudu. Subjektivní přesvědčení o nesprávnosti či snad o nekompetentnosti postupu městského soudu ústí až v návrh, aby Nejvyšší správní soud přikázal věc po zrušení rozsudku k projednání jinému senátu městského soudu, přestože soudní řád správní takový

procesní postup nezná. Jestliže se však stěžovatel v závěru kasační stížnosti domáhá vedle zrušení soudního rozhodnutí též zrušení žalobou napadeného rozhodnutí s poukazem na § 110 s. ř. s., bylo by lze očekávat, že promítne svá opakující se tvrzení o nesprávnosti úvah městského soudu též směrem k posouzení správnosti žalobou napadeného rozhodnutí. Jestliže řízení před správními soudy není prostým pokračováním řízení před správním orgánem, je logickým důsledkem toho i jistá proměna v argumentaci účastníků soudního řízení. Pokud však stěžovatel např. vytýká posudku Ing. Svobody, že nesprávně vymezil stav techniky příliš obecně a nikoli popisem uvedeným v dokumentech D1 a D2, které byly namítány navrhovatelem zrušení patentu, měl by reflektovat i to, že žalovaný přesně takto v žalobou napadeném rozhodnutí postupoval a porovnával patentované řešení se stavem techniky obsaženým v uvedených dokumentech. Odůvodnění žalovaného je v těchto souvislostech konzistentní a lze z něj bezpečně zjistit, proč neshledal v daném případě u zrušovaného patentu prvek vynálezecké činnosti. Přestože je tedy třeba dát stěžovateli zapravdu při úvahách o nevhodnosti či dílčí nepřesnosti některých argumentů městského soudu, vždy je třeba mít na zřeteli, že základním účelem soudního řízení není poskytnout žalobci dokonalé odůvodnění vysloveného právního názoru či vyvrátit každou jím uplatněnou námitku, popř. fakticky zopakovat řízení před žalovaným, ale dostatečně přesvědčivě uvážit, zda žalobou napadené rozhodnutí obstojí či nikoli.

[20] Městskému soudu lze vytknout, že se mu vždy nepodařilo zřetelně strukturovat, co je právě předmětem jeho posouzení, jak o tom rozhodl žalovaný v rozhodnutí o rozkladu a s použitím jakých argumentů o tom uvážil soud, aby se již tématem na jiném místě odůvodnění nemusel znovu zabývat. Přesto se však Nejvyšší správní soud neztotožnil s názorem, že je rozsudek krajského soudu celkově nesrozumitelný nebo části jeho odůvodnění natolik nesouladné (či dokonce protichůdné), že by bylo třeba jej zrušit s poukazem na § 103 písm. b) s. ř. s. Kasačním námitkám je totiž rovněž společné, že míří (jakkoli deklaruje snahu o opak) ve většině proti postupu městského soudu a proti jeho důvodům a nikoli věcně k tomu, zda byl či nebyl přítomen prvek vynálezecké činnosti dle § 23 odst. 1 písm. a) resp. § 6 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

[21] Nejvyšší správní soud vyslovil ve zrušujícím rozsudku shora citovaný právní názor za situace, kdy městský soud hodnotil stanoviska RNDr. Handlíře a Ing. Musila bez opory ve stanovisku jiné kvalifikované osoby. Tak tomu již za současného stavu věci není. Usnesením ze dne 15. 1. 2016 byl městským soudem ustanoven znalec Ing. Svoboda Csc., který následně předložil znalecký posudek založený na č. l. 237 a násl. soudního spisu. Stěžovatel měl dostatek prostoru vyjádřit se k vypracovanému posudku, čehož využil jak při ústním jednání dne 28. 4. 2016, tak i následně písemně v podání ze dne 19. 10. 2016. Městský soud již tedy měl k dispozici kvalifikovaná odborná stanoviska, aby mohl uvážit o zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí a nikoli oponovat závěrům RNDr. Handlíře a Ing. Musila bez potřebných odborných znalostí.

[22] Je třeba upřesnit právní názor městského soudu na str. 28 rozsudku, který zdůrazňuje znalosti soudců senátu specializovaného s odkazem § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Poukaz městského soudu bezpochyby míří na to, že pojmy novosti a vynálezecké činnosti jsou pojmy právní a jejich interpretace je svěřena soudům, na rozdíl od otázek odborně technických, k jejichž posouzení soudy kvalifikované být nemohou. Městský soud rovněž netvrdí, že jenom

v důsledku specializace disponuje natolik hlubokými znalostmi, že ustanovení znalce je *a priori* nepotřebné. Názor městského soudu nelze považovat za formalistický, pokud posudku Ing. Musila vytýká absenci znalostí z oboru elektronika a kybernetika a vyhrazuje úvahu o přítomnosti či absenci novosti a vynálezecké činnosti soudu. Tím spíše, pokud šlo o znalecký posudek, jehož zadání neformuloval soud, ale účastník soudního řízení. Kasační úvahy, jak v takovém případě naložit s posudky znalců, jejichž jediným oborem jsou patenty a vynálezy, přesahují rámec řízení o této kasační stížnosti. Obecně lze pouze podotknout, že bude vždy podstatnou měrou záležet na zadání posudku a na okolnostech, ke kterým se má znalec vyjádřit.

[23] Stěžovatel řadí jednotlivá dílčí hodnocení znaleckých posudků městským soudem a vznáší k nim výhrady. Odůvodnění rozsudku městského soudu je však relativně obsáhlé a bylo třeba vždy posoudit vytčené výhrady v celkovém kontextu. Z rozsudku je zřejmé (strana 29 a 30), že městský soud považoval oba stěžovatelem předložené posudky, tj. posudek ze dne 3. 2. 2010 vypracovaný Ing. Dobroslavem Musilem a posudek ze dne 4. 2. 2010 vypracovaný RNDr. Jiřím Handlířem, CSc., po formální stránce za znalecké posudky. Nebyly však sto po obsahové stránce prokázat splnění podmínek patentovatelnosti stěžovatelova řešení. Pokud městský soud hovoří na str. 26 rozsudku o posudku Ing. Musila jako o listinném důkazu, jde o formulaci nevhodnou. Smyslem tvrzení však nebylo zdůraznit odlišnost při hodnocení listiny a znaleckého posudku, ale vyjádřit, že znalec disponuje znalostmi z oboru patenty a vynálezy, avšak nikoli z oboru elektrotechniky.

[24] Stěžovatel rovněž městskému soudu podsouvá předpojatost k jím předloženým posudkům. Usuzuje tak ze slovního spojení „žalobcovi znalci“, za nemístný považuje poukaz soudu na to, že zadavatelem znaleckých posudků je společnost, jíž je stěžovatel jednatelem. K tomu Nejvyšší správní soud podotýká, že zmínky, kdo je zadavatelem posudku, nemohou samy o sobě jakkoli relativizovat věcné hodnocení posudků. Mají z hlediska hodnocení neutrální povahu, tím spíše, pokud odpovídají skutečnosti, což stěžovatel ani nezpochybňuje. Neshledal rovněž důvod považovat je za jakési indicie o tom, že se jimi městský soud nehodlal zabývat. Městský soud naopak, vázán názorem kasačního soudu, znalecké posudky hodnotil. To, že jim nepřisvědčil, je již otázkou jejich věcné správnosti, nikoli nesprávného přístupu k některým z důkazů.

[25] RNDr. Handlíř a Ing. Svoboda jsou zapsáni v seznamu znalců pro shodné obory (ekonomika, elektronika, kybernetika). Městský soud však nepřisvědčil posudku RNDr. Handlíře nikoli proto, že uvedený znalec nedisponuje specializací v oboru patenty a vynálezy, ale především proto, že již zadáním posudku byl povolán k posouzení, zda patentové nároky splňují podmínku novosti, podmínku vynálezeckého kroku a podmínku průmyslové využitelnosti. Následně podrobně odůvodnil, proč takto účel znaleckého posudku formulovat nelze. Právě v této souvislosti upozornil, že RNDr. Handlíř není znalcem pro obor patenty a vynálezy. Rozhodně proto nelze usuzovat na negativní přístup městského soudu k posudkům předkládaným stěžovatelem jenom z toho, že upozornil na absenci specializace znalce na patenty a vynálezy. Že shodná specializace Ing. Svobody na druhou stranu vytčena nebyla, plyne především z podstatně odlišného vymezení otázek, na které měl znalec odpovědět. Posouzení, jaký příspěvek k dosavadnímu stavu techniky se vynálezem vytváří, zda bylo řešení vynálezu výsledkem rutinní činnosti, otázka případné

tvůrčí činnosti k jedinému mikroprocesoru (pokud by právě jeden mikroprocesor měl být shledán výhodou předmětného řešení), jsou bezpochyby otázkami majícími původ v oblasti techniky. Umožňují pak soudu učinit si představu o povaze patentovaného řešení, na základě které teprve může přistoupit k právnímu posouzení věci. Proto městský soud důvodně upozornil u jednoho znalce na absenci specializace, zatímco u jiného znalce se shodnou specializací tak neučinil.

[26] Městský soud oprávněně vyslovil výhrady k obsahu posudku Ing. Musila ze dne 3. 2. 2010. Již v zadání posudku je deklarováno, že jeho účelem je posoudit rozhodnutí žalovaného ve věci zrušení patentu č. X na základě návrhu na zrušení se zaměřením na rozbor rozdílů mezi řešeními popsanými v namítaných dokumentech. Tomu odpovídá i obsah posudku, který je, po citaci právní úpravy, strukturován jako „hodnocení" nejprve prvostupňového rozhodnutí, a poté i rozhodnutí o rozkladu. Posudek je polemikou s jednotlivými argumenty správních rozhodnutí, znalec vedle prezentace vlastního názoru o nedůvodnosti návrhu na zrušení patentu postupně oponuje dílčím argumentům žalovaného. Zadání posudku i posudek samotný však mají mířit k objasnění skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které soud nemá a bez nichž nelze rozhodnout o splnění zákonných kritérií pro zrušení patentu. Znalecký posudek je však místo toho vyjádřením názoru znalce na věcnou správnost správních rozhodnutí. Znalcovy argumenty by tak měly místo spíše přímo v žalobě jako právní důvody tvrzené nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí.

[27] Znalec Ing. Musil na str. 8 posudku vytýká žalovanému postup, že teprve na základě znalosti chráněného řešení zpětně posuzuje kritérium vynálezecké činnosti. Žaloba neobsahuje žalobní bod takového obsahu. Nelze se proto skrze jednotlivé argumenty uvedené ve v soudním řízení předloženém posudku domáhat přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí nikoli v mezích žalobních bodů, ale skrze výhrady znalce obsažené ve znaleckém posudku. Kasační soud by však nepřisvědčil uvedené výhradě ani věcně. Podle § 6 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích je vynález výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Znalec Ing. Musil konstatoval (strana 9 posudku), že „*aby se zamezilo zkreslenému pohledu na kriterium vynálezecké činnosti, je nutno postupovat výhradně v intencích namítaných dokumentů, bez domýšlení toho, co by asi odborník učinil*." S tím lze souhlasit v obecné rovině, *ex post facto* přístup při hodnocení podmínek patentovatelnosti skutečně není správný. Tento nepřípustný stav však nenastal v projednávané věci.

[28] Při hodnocení dosavadního stavu techniky se vychází ze zjištěných dokumentů, které popisují nejbližší dosavadní stav techniky. To byly v posuzované věci dokumenty D1 a D2 podle řešení US 6 783 456 a EP 1 99 690. Není správné obecné tvrzení znalce, že pokud nelze kombinací řešení D1 a D2 vytvořit přímo řešení popsané v některém z patentových nároku, je patentované řešení výsledkem vynálezecké činnosti vůči namítaným dokumentům a „*bez vynaložení tvůrčí práce, která představuje vynálezeckou činnost tak odborník prostou kombinací řešení podle D1 a D2 nedosáhne vytvoření řešení podle 4. nároku patentu X*". Vedle prostého porovnání shodných a rozdílných znaků řešení, která reprezentují dosavadní stav techniky oproti řešení, o jehož patentovatelnosti se rozhoduje, bylo třeba posoudit, ve kterých znacích se nové řešení odlišuje od stávajícího stavu techniky. To žalovaný učinil (strana 14 a násl. rozhodnutí o rozkladu) a jednotlivé části

patentovaného řešení podřazoval k obdobným segmentům namítaného stavu techniky obsaženého v dokumentech D1 a D2. Dále bylo třeba zjistit, jaké přinášejí tyto odlišné znaky technický účinek a jaký technický problém byl tedy vynálezem řešen. Žalovaný zdůraznil, že účelem chráněného řešení bylo uspořádání samoobslužného sázkového terminálu a jeho jednoduchost při interaktivní obsluze. Ani znalec nevyvrací argument žalovaného, že obdobnou výhodu prezentuje rovněž řešení D1. Řešení popsané v patentových nárocích je třeba považovat za technickou alternativu stávajícího stavu techniky a v tomto smyslu posoudit, zda je výsledkem vynálezecké činnosti. Nelze přisvědčit názoru znalce, který označuje za pouhou spekulaci tvrzení žalovaného, *„že je na odborníkovi aby v závislosti na požadované funkci hracího terminálu jej opatřil uživatelským rozhraním bez mikroprocesoru nebo s mikroprocesorem“*. Z vymezení patentových nároků podrobně nevyplývá, jakou specifickou funkci má umístění mikroprocesoru A v celém systému zapojení či konkrétní případné technické požadavky na tento mikroprocesor. Jak řešení s jedním mikroprocesorem, tak případně s mikroprocesory dvěma (jedním v samoobslužném terminálu) pro technika podle žalobou napadeného rozhodnutí vyplývají z dosavadního stavu techniky (zapojení D1 nebo D2). Tvrzení znalce o spekulaci, která nemá oporu v popisu ani obrázcích D1 a D2, se míjí s podstatou úvahy, kterou žalovaný provedl. Neobstojí tedy obecná výhrada, že takový postup nemá oporu v popisu či obrázcích srovnávaných dokumentů. Podstatné bylo, zda vzhledem k popisu patentových nároků je přidaná hodnota - jistá variabilita zapojení co do počtu mikroprocesorů - výsledkem rutinní odborné úvahy či skutečné vynálezecké činnosti, to vše vzhledem k vymezení patentových nároků. Žalovaný přesvědčivě vysvětlil, proč považuje v úvahu připadající alternativy užití jednoho či dvou mikroprocesorů za rutinní úvahu odborníka.

[29] S městským soudem nelze souhlasit, pokud stejně příkře jako posudek Ing. Musila hodnotí rovněž posudek RNDr. Handlíře ze dne 4. 2. 2010. Zde nelze pouze poukázat na vymezení zadání znaleckého posudku neodpovídající specializaci znalce či na formulaci závěru posudku, který předkládá jiné hodnocení, než k jakému dospěl žalovaný. Znalec instruktivně vymezil povahu konkurujících řešení zapojení co do odlišností při jejich následné realizaci. Vysvětlil, že zatímco s patentovaným řešením zapojení se počítá (dle názoru znalce) při provozování společné hry sázkového/loterijního typu, porovnávaná řešení mají místo při provozování jiných druhů her. Řešení D1 je podle znalce využitelné při distančním provozování her v kasinu, a to buď hry individuální nebo společné, provozované jako hry loterijní (náhodné) či hry obsahující též strategické prvky. Řešení D2 se pak podle znalce vůbec netýká hry sázkového typu a síť tam navržená nespojuje více hráčů ke společné hře a slouží pouze k distribuci požadovaných individuálních automatových her. Kasační soud shledává přínos tohoto posudku právě v tom, že přibližuje znalcem tvrzenou podstatu porovnávaných řešení na jejich budoucím využití. Z principielních odlišností v základní filozofii hry, ke které má být to či ono řešení použito, však bez dalšího neplyne, že navrhované řešení splňovalo kriteria patentovatelnosti. Jeví se, jakoby poukaz na esenciální odlišnosti her v porovnávaných řešeních byl pro znalce argumentační přípravou k závěru o novosti a existenci vynálezecké činnosti. Znalec odvíjí novost řešení z toho, že na rozdíl od konkurenčních řešení umožňuje patentovaný systém zapojit i pouze jediné zákaznické zařízení. Tomu lze přisvědčit potud, že z vyobrazení patentovaného zapojení tato možnost teoreticky vyplývá. Nelze ji však považovat za onen rozdíl oproti řešením D1 a D2 představující

novost, neboť primárně plyne z tvrzeného odlišného reálného využití konkurujících řešení. Nehledě na to, že teoreticky představitelné výsledné zapojení s pouze jedním vzdáleným terminálem by obtížně korespondovalo deklarovaným výhodám řešení (jeho jednoduchosti, celkové efektivitě a finanční úspoře).

[30] Žalovaný však postavil závěr o zrušení patentu nikoli na absenci novosti řešení, ale na chybějící vynálezecké činnosti. K té znalecký posudek uvádí, že *„vynálezecký přínos spočívá v tom, že mezi centrálou a uživatelským rozhraním se nachází podle 1.-3. nároku napadeného patentu vždy jen jediný mikroprocesor a že s HW (B+A+C1 až Cn) nepřesahujícím složitost HW jediného terminálu (pro jediného hráče/sázejícího) ve srovnávaných petentech, je možná současná hra (sázení) pro více hráčů.“* I znalec tedy přikládá z hlediska vynálezecké činnosti zásadní význam použití pouze jediného mikroprocesoru. Nadále však zůstává nevyvrácen názor žalovaného, že obeznámený odborník by po seznámení s řešením D1 a D2 s ohledem na požadované vlastnosti samoobslužného terminálu a charakteristiky mikroprocesoru zvolil buď řešení s jedním nebo se dvěma mikroprocesory. Předmětem patentových nároků bylo uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu, nikoli řešení konkrétních technických problémů v předem definovaných podmínkách. Patentové nároky nespecifikují technické požadavky na jednotlivé články zapojení, kdy by právě např. jejich vzájemná kompatibilita při společném využití vedla k jedinečnosti patentovaného řešení. Posudek zmiňuje výhody patentovaného řešení spočívající ve zjednodušení řešení. Zjištěné zjednodušení, které posuzované řešení přináší, však vždy automaticky neznamená, že řešení nevyplývá pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky a je výsledkem vynálezecké činnosti. Ke zjednodušení totiž může dojít i „konvenčním“ postupem odborníka při řešení zadání, pokud koná v mezích své běžné odbornosti, zjednodušení či jiný pozitivní efekt tedy nemusí být vždy důsledkem invenční činnosti přesahující běžnou činnost odborníka. Předmětem patentových nároků nebylo konkrétní řešení případných technických problémů např. směrem k úspoře součástek při *„přenosu obslužné elektroniky s procesory z terminálů na vyšší úroveň“*. Ani úvahy znalce RNDr. Handlíře proto nepřesvědčily soud, že byl u navrhovaných patentových nároků přítomen prvek vynálezecké činnosti.

[31] Stěžovatel vytkl městskému soudu, že se nezabýval hodnocením znaleckého posudku Ing. Musila č. 80-5/2009 (*pozn. NSS:* nejedná se o posudek, který stěžovatel předložil v řízení o žalobě, tento posudek předkládal již ve správním řízení před vydáním prvostupňového rozhodnutí). Zde je však třeba znovu upozornit, že řízení před správními soudy není pokračováním správního řízení či dokonce jeho náhradou. Podle § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumá soud žalobou napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů, kterými jsou skutkové a právní důvody, pro které považuje žalobce žalobou napadené rozhodnutí za nezákonné či nicotné (§ 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.). Stěžovatel tento posudek zmínil pouze na str. 6 žaloby s tím, že prvostupňové rozhodnutí posudku pouze částečně přisvědčilo ve shodě o přítomnosti jednoho ze shodných znaků s dokumentem D1. Žalovanému pak vytýká, že tuto zjištěnou shodu nepromítl do posouzení novosti (tedy nikoli přítomnosti vynálezecké činnosti). Postupu v řízení o rozkladu naopak vytýká, že zmíněný posudek hodnotí, avšak (podle svého mínění) až v řízení o rozkladu, čímž naopak upírá stěžovateli brojit proti závěru předsedy žalovaného v další instanci. Pojítkem stěžovatelovy žalobní argumentace ke zmíněnému posudku je tedy výtka, že s přihlédnutím k němu nebyl náležitě akcentován prvek novosti. Ten však žalovaný akceptoval, neboť v nedostatku

novosti nespatřoval překážku patentovatelnosti vynálezu. Rovněž další strohá zmínka o uvedeném posudku není žalobní ucelenou argumentací, co v posudku případně bezpečně potvrzuje přítomnost vynálezeckého kroku. Proto stěžovatel nemůže úspěšně vytýkat městskému soudu, že nepodrobil znalecký posudek předložený ve správním řízení zevrubnému posouzení a jen v důsledku toho považovat rozsudek městského soudu za nezákonný.

[32] Stěžovatel městskému soudu vytkl, že se nevypořádal s jeho argumenty proti znaleckému posudku Ing. Svobody, které uplatnil při ústním jednání dne 28. 4. 2016, resp. v písemném vyjádření dne 19. 10. 2016. Tato námitka rovněž není důvodná. Odůvodnění soudního rozhodnutí musí být přesvědčivé, musí z něj bezpečně plynout, proč se soud přiklonil k závěrům vyplývajícím z některých provedených důkazů a proč naopak jiným nepřisvědčil. Účelem soudního řízení a soudního rozhodnutí není vést zcela úplnou polemiku s každým dílčím argumentem. Podstatné je, zda důvody soudního rozhodnutí obstojí v konfrontaci s tvrzeními uplatněnými v podané žalobě, popř. s argumenty účastníků k hodnocení důkazních prostředků. Tomuto požadavku městský soud nakonec dostál. Z jeho odůvodnění zřetelně plyne, že se přiklonil k závěru o správnosti žalobou napadeného rozhodnutí a že tak učinil převážně s odkazem na závěry odborného posudku Ing. Svobody a naopak nepřisvědčil tomu, co stěžovatel tvrdil s odkazem na posudky RNDr. Handlíře a Ing. Musila.

[33] Stěžovatel namítl, že při ústním jednání „*vyšla najevo nezpůsobilost a neodbornost Ing. Svobody k posouzení otázky vynálezecké činnosti*." S tímto názorem se Nejvyšší správní soud neztotožňuje. Ze záznamu z ústního jednání ze dne 28. 4. 2016 neplyne nic, co by svědčilo o neodbornosti ustanoveného znalce. Argumentaci stěžovatele při ústním jednání lze hodnotit jako snahu ustanoveného znalce znevěrohodnit. Naproti tomu beze změny zůstalo (oproti řízení před městským soudem) kasační tvrzení, že znalec nedokáže určit podstatné a nepodstatné znaky porovnávaných technických řešení, ačkoli žalovaný při ústním jednání (čas 1:07) zdůraznil užívání pojmů předvýznaková a význaková část.

[34] Znalec posoudil splnění podmínek patentovatelnosti odlišně, veden především zadáním znaleckého posudku, kterého se mu od městského soudu dostalo. V usnesení ze dne 15. 1. 2016, městský soud uložil znalci zjistit: 1) jak definoval vynálezce cíl, jehož chtěl vynálezem dosáhnout; jaký příspěvek tedy ke stavu techniky se ke dni podání přihlášky vytváří vynálezem; 2) zda bylo řešení tohoto vynálezu výsledkem rutinní činnosti (zda bylo řešení problému nasnadě); 3) pokud je tvrzenou výhodou řešení existence jediného mikroprocesoru, aniž by patentový nárok či alespoň patentový spis jakkoli vymezil pracovní a kapacitní charakteristiku tohoto mikroprocesoru, zda by musel odborník k vytvoření takového vynálezu vynaložit tvůrčí činnost.

[35] Takto formulované otázky znalci nelze označit za mimoběžné. Naopak, bylo třeba zjistit, co je vlastně cílem vynálezu, stanovit objektivní technický problém, který má vynález řešit. Teprve poté si lze bez potřebných odborných znalostí učinit obrázek, co je vlastně předmětem posouzení, dále určit, zda posuzovaný vynález vychází z nejbližšího stavu techniky a zda bylo zvolené řešení výsledkem rutinní činnosti odborníka, či zda naopak přesahuje tuto obvyklou činnost, takže ji lze hodnotit jako vynálezeckou. Zcela pochopitelný je rovněž podrobnější dotaz na charakteristiku, či celkovou roli

mikroprocesoru A v celém systému, neboť ten se i neodborníkovi z patentových nároků jeví jako klíčová součást celého řešení, jak bylo vymezeno v patentových nárocích.

[36] Stěžovatel posudku Ing. Svobody vytýká, že při stanovení nejbližšího stavu techniky ke dni podání přihlášky vynálezu tento stav neurčil konkrétními dokumenty, tedy dokumenty D1 a D2. Stavem techniky je míněn jediný pramen informací (dokument) zveřejňující kombinaci znaků, která představuje nejslibnější výchozí základnu pro zřejmý vývoj směřující k vynálezu (shodně Metodické pokyny – vynálezy, část B, Kapitola III, bod. 1.1.3., str. 29, zveřejněné na internetových stránkách žalovaného www.upv.cz). Znalec Ing. Svoboda skutečně nepostupoval tak, že by určil nejbližší stav techniky nalezením konkrétního dokumentu, který tento stav techniky představuje. Žalovaný takové porovnání v obou správních rozhodnutích provedl a obdobně postupovali znalci RNDr. Handlíř a Ing. Musil. Je však třeba vidět, že znalec Ing. Svoboda neprováděl komplexní posouzení splnění podmínek patentovatelnosti předmětného řešení, ale ve shodě se zadáním znaleckého posudku se zaměřil na stanovení objektivního technického problému, který měl být řešen a následně hodnotil, zda nárokovaný vynález by byl pro odborníka zřejmý. Městskému soudu nevyvstaly pochybnosti stran určení nejbližšího stavu techniky (1. fáze hodnocení vynálezecké činnosti metodou „solution and approach“), potřeboval však podrobněji extrahovat z patentovaného spisu a zejména z patentových nároků, co je oním objektivně technickým problémem, který je vynálezem řešen (2. fáze), aby mohl následně hodnotit, zda by nárokovaný vynález byl pro odborníka zřejmý (3. fáze). Znalci vyplynulo, že oním řešeným problémem je uspořádání samoobslužného sázkového terminálu a jednoduchost při jeho obsluze. Nelze tedy znalci vytýkat, že se při hodnocení zřejmosti řešení pro odborníka nezastavil při konstatování, že absence této podmínky je zřejmá z nejbližšího stavu techniky (reprezentovaného dokumenty D1 a D2), ale konstatoval, že navrhované řešení se objevilo již dále v minulosti, nikoli až v řešení, které nejbližší stav techniky představuje. Znalec vysvětluje historii multiklientských uživatelských systémů sestavených okolo PC podporujících více klientů a uzavírá se zřetelem k zadání posudku, že přínos k dosavadnímu stavu techniky neshledal. Proto dle jeho názoru v navrhovaném řešení není přítomna vynálezecká činnost. Jinými slovy, znalec netvrdil, že dosavadní stav techniky představují v obecné rovině multiklientské uživatelské systémy, vyvinuté již hluboko ve 20. století a s takto vymezeným stavem techniky porovnával patentované řešení. Pouze při posouzení zřejmosti nárokovaného vynálezu ilustroval zřejmost řešení problému pro odborníka poukazem na obdobné způsoby řešení všeobecně známé též z doby dlouho před nejbližším stavem techniky, který je pro posouzení existence vynálezecké činnosti rozhodný.

[37] Stěžovatel kladl ve vyjádření ke znaleckému posudku i při ústním jednání otázku, zda lze prostřednictvím bankomatu (který znalec uvedl jako příklad využití nyní nárokovaného principu v minulosti) sázet a dosahovat výher. Tato otázka je zavádějící, protože odpověď na ni nemíří k závěru o správnosti žalobou napadeného rozhodnutí. Ani znalec při ústním jednání nekladl na roveň bankomaty a samoobslužné sázkové terminály (srov. čas 1:17 hod. záznamu z ústního jednání dne 28. 4. 2016). Mezi případy svědčící o zřejmosti přihlášeného vynálezu totiž patří mezi jinými též konkretizace obecného řešení na konkrétní poměry využití, či nové použití známého předmětu k účelu, ke kterému se jej dosud nepoužívalo. Názor znalce o zřejmosti zvoleného řešení, zřejmého odborníkovi v době podání přihlášky, proto bylo lze odůvodnit též poukazem na skutečnosti vztahující

se k jiným oblastem techniky, které podporují obecnou známost řešení a absenci vynálezecké činnosti (zde poukazem na v principu obdobné fungování bankovních automatů).

[38] Nelze ničeho namítat proti v kasační stížnosti uvedenému obecně teoretickému vymezení zapojení jako specifického druhu zařízení a jeho specifik z hlediska patentovatelnosti. Stěžovatel však v této souvislosti sám zdůrazňuje, že předmětem ochrany je v případě zapojení jednotlivé uspořádání jednotlivých bloků vůči sobě a nikoli přímo jejich technologická úroveň. Avšak o to vyšší nároky pak mohou být kladeny právě na jedinečnost zvoleného řešení, pokud právě nové vztahy mezi jinak konvenčními prvky mohou představovat onu *„přidanou hodnotu“*, která přesvědčí o splnění podmínky novosti a vynálezecké činnosti. To se stěžovateli v této věci nepodařilo.

[39] Za nekorektní je třeba považovat přetrvávající výhrady stěžovatele vytýkající znaleckému posudku Ing. Svobody vědomou manipulaci s originálním textem. Stěžovatel na ni usuzuje ze spojení „konec citátu z původní anglické dokumentace“, ačkoli v původním anglickém textu nebyly uvedeny jakékoli texty v závorkách. Při ústním jednání byl znalec konfrontován s obdobnou výhradou a z jeho vyjádření je zřetelné (čas 1:32), že se za nepřesnost v citaci omluvil s tím, že byla zapříčiněna nedostatkem jeho dovedností jak správně citovat, nikoli snahou jakkoli pozměnit obsah citovaného textu. Posléze v závěru ústního jednání znovu nabídl upřesnění citace. Pokud stěžovatel za této situace setrvává na své původní výhradě, aniž by konkrétně věcně uvedl, jakým způsobem došlo k nepřípustné změně obsahu či vyznění citovaného textu, nelze námitku shledat důvodnou.

[40] S poukazem na shora uvedené důvody Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

[41] Soud rozhodl o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému, jemuž by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože mu v řízení o kasační stížnosti nevznikly žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti.

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

V Brně dne 16. října 2017

Mgr. David Hipšr
předseda senátu