

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: **P. K.,** zastoupen JUDr. Radimem Charvátem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Koliště 13a, 602 00 Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, týkající se žaloby proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 16. 1. 2014, č. j. PUV2008-20676/E150623/2012/ÚPV, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2017, č. j. 8 A 47/2014 – 100,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá**.

II. Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci

[1] Žalovaný zapsal do rejstříku užitných vzorů dne 9. 3. 2009 užitný vzor č. X s názvem „Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“ (PUV 2008-20676), se čtyřmi nároky na ochranu a s právem přednosti od 30. 6. 2003, jehož majitelem je žalobce.

[2] Rozhodnutím ze dne 29. 12. 2011, č. j. PUV 2008-20676/48908/2009/ÚPV, žalovaný na návrh společnosti SAZKA, a.s., rozhodl o výmazu výše uvedeného užitného vzoru. Dovodil, že předmětné technické řešení nesplňovalo k datu práva přednosti podmínky způsobilosti k ochraně dle § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „zákon o užitných vzorech"), jelikož k namítanému stavu techniky bylo sice nové, nepřesahovalo však rámec pouhé odborné dovednosti. Technické řešení, které je předmětem užitného vzoru, by běžný odborník dovodil z dokumentů předložených navrhovatelem, zejména z dokumentu US patent X, který byl zveřejněn dne 19. 6. 2003 (D1). Rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 16. 1. 2014, č. j. PUV2008-20676/E150623/2012/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí").

[3] Žalobce podal proti napadenému rozhodnutí žalobu u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud"), který ji zamítl rozsudkem ze dne 12. 6. 2017, č. j. 8 A 47/2014 – 100 (dále jen „napadený rozsudek"). Ohledně problematiky novosti a přesahu rámce odborné dovednosti odkázal městský soud na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, který byl vydán ve věci zrušení patentu žalobce č. X shodného názvu, ze kterého byl odbočen užitný vzor projednávaný v této věci. Žalobce ani žalovaný nezpochybňují, že předmětné technické řešení je nové, není tedy třeba se touto otázkou podrobněji zabývat. Ve věci patentu č. X bylo u městského soudu vedeno řízení pod sp. zn. 8 A 28/2010. Skutkový stav v nynějším řízení a v řízení vedeném pod sp. zn. 8 A 28/2010 je shodný, městský soud tudíž ve věci posouzení odborného přesahu postupoval nyní stejně jako v řízení vedeném pod sp. zn. 8 A 28/2010.

[4] Městský soud uvedl, že oba znalecké posudky, které byly žalobcem doloženy již ve správním řízení, 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.

[5] Poté dospěl k závěru, že uvedené posudky trpí nedostatky, které jsou v podstatě neodstranitelné povahy, neboť se v nich oba znalci vyjadřovali k záležitostem, které jim řešit nepřísluší. To se týká především znaleckého posudku vypracovaného Ing. 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. Handlířem. Znalci nepřísluší posuzovat, co se uvádí v zadání resp. účelu posudku, tedy to, zda patentové nároky konkrétního patentu 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.

[6] V řízení ve věci patentu žalobce pod sp. zn. 8 A 28/2010 si městský soud nechal vypracovat znalecký posudek č. 116 znalce Ing. Zdeňka Svobody, CSc., ze dne 7. 3. 2016, který odpovídá i na otázky, které jsou předmětem tohoto řízení. Soud proto

nevypracovával nový znalecký posudek v této věci. Ve věci vedené pod sp. zn. 8 A 28/2010 byl citovaný znalecký posudek doručen žalobci dne 25. 3. 2016 a žalovanému dne 29. 3. 2016. Následně ve výše uvedené věci městský soud nařídil jednání, které se konalo dne 28. 4. 2016, při němž znalec Ing. Svoboda ozřejmil svůj posudek a vyjádřil se k dotazům žalobce, žalovaného a soudu. Žalobce si poté při jednání vyhradil lhůtu 14 dnů k dodání písemného vyjádření ke znaleckému posudku, která byla usnesením soudu stanovena do konce května 2016. Po další výzvě soudu ze dne 8. 9. 2016 žalobce předložil vyjádření ke znaleckému posudku dne 24. 10. 2016.

[7] Podle uvedeného znaleckého posudku je předmětný patent sice vymezen ve čtyřech patentových nárocích, jedná se však v zásadě pouze o různě rozšiřovanou základní variantu uspořádání samoobslužného sázkového terminálu. Z pohledu použitých technologií je použité řešení aplikací běžně dostupných technických a programových prostředků pro specifickou oblast průmyslu hazardu. Specifické technologické otázky (spolehlivost, jednoduchost obsluhy, odolnost proti vandalství) byly již dříve vyřešeny při implementaci jiných řešení (např. bankomatů). Žalobce v celém textu patentové přihlášky nedefinoval žádný cíl, jehož chtěl vynálezem dosáhnout. Cílem je organizační opatření uplatněné v oblastech průmyslu hazardu – uplatnění již dříve dostupné technologie k umožnění podávání sázenek přímo jednotlivým sázejícím a zvýšení komfortu při podávání sázenek díky použitému multiklientskému systému. Pro informovaného odborníka bylo řešení popsaného problému nasnadě, neboť bylo výsledkem rutinní činnosti a vyplývalo pro něj zřejmým způsobem ze stavu techniky. Obdobné systémy byly v té době nejen popsány v odborné literatuře, ale byly i komerčně dostupné. Také dle patentu tvrzená výhoda řešení v existenci jediného mikroprocesoru není jednoznačná a nadto ani na toto řešení by odborník nemusel vynaložit tvůrčí činnost, stačilo by jen se rutinně orientovat v té době dostupných technologických řešeních.

[8] Znalec 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 ze stavu techniky. Na základě věcných závěrů znalce městský soud konstatoval, že v případě nyní posuzovaného užitného vzoru nebyla splněna podmínka přesahu rámce pouhé odborné dovednosti tak, jak jej vyhodnotil již předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí.

II.
Kasační stížnost

[9] Žalobce /stěžovatel/ napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Městskému soudu vytýká, že nemůže bez dalšího odmítnout názor znalců na způsobilost technického řešení k ochraně a tento názor nahradit svým vlastním, laickým. Znalecký posudek nelze odmítnout ani s odkazem na rozsah znaleckého oprávnění.

[10] 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 zpracovaného RNDr. Handlířem. Tento apriorní odmítavý přístup městského soudu ke stěžovatelem předloženým znaleckým posudkům je příkladem přepjatého soudcovského formalismu. Městský soud se tedy v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, vysloveným v rozsudku ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62, nepokusil odstranit případné 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.

[11] Určení novosti či zřejmého vyplývání pro odborníka ze stavu techniky, resp. přesahu rámce pouhé odborné dovednosti jsou otázkami kombinovanými, u nichž nelze přesně stanovit, zda jsou více právními či skutkovými otázkami. Přijetí názoru městského soudu na nemožnost prokazovat naplnění požadavků k ochraně technického řešení patentem či užitným vzorem pak vede k absurdnímu závěru, a to konkrétně k absolutnímu monopolu žalovaného na názor na tyto požadavky a na možnost jejich prokázání.

[12] Důkaz znaleckým posudkem Ing. Svobody byl v řízení před městským soudem proveden v rozporu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), mimo jednání, když městský soud rozhodl ve věci bez jednání. Provádění důkazů mimo jednání a vycházení z důkazů, které nebyly účastníkům známy a nebyly součástí spisového materiálu, je dle názoru stěžovatele vadou řízení, ke které přihlíží Nejvyšší správní soud z úřední povinnosti. Městský soud nedal stěžovateli prostor, aby se v nynějším řízení ke znaleckému posudku Ing. Svobody vyjádřil.

[13] Proti postupu městského soudu při ustanovení znalce, formulaci otázek na znalce, proti obsahu znaleckého posudku a ve věci vad při výslechu znalce vznesl stěžovatel celou řadu námitek již v řízení ve věci sp. zn. 8 A 28/2010 a nyní je i v kasační stížnosti podrobně rozebírá. Formulace otázek na znalce vnesla do řízení nepřípustně nové dokumenty nad rámec těch, které doložil navrhovatel výmazu užitného vzoru. Znalec nesprávně určil nejbližší stav techniky, jelikož nezohlednil pojmy „podstatný znak“ a „nepodstatný znak“ vynálezu ani rozdílnost technického řešení v předmětném patentu oproti technickým řešením, z nichž ve znaleckém posudku odvozoval nejbližší stav techniky. Při překladu z anglického do českého jazyka znalec manipuloval s originálním textem, když vypustil ty části textu, které se mu nehodily.

[14] Za věcně správné pokládá stěžovatel znalecké posudky RNDr. Handlíře a Ing. Musila, které si nechal zpracovat v průběhu správního řízení. RNDr. Handlíř je uznávaným odborníkem v oboru a ani závěry Ing. Musila nelze paušálně odmítnout s tím,

že je odborníkem pouze v oboru patenty a vynálezy, a nikoliv v oboru elektroniky, resp. kybernetiky.

[15] Stěžovatel dále namítá, že žalovaný řádně neposoudil novost předmětného užitného vzoru. Je si vědom, že tuto otázku posoudil Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62. Má však za to, že problematika novosti má důležitý charakter, a proto žádá o opětovné posouzení této zásadní otázky Nejvyšším správním soudem.

[16] Překážkou pro zápis užitného vzoru nemůže být skutečnost, že v jeho nárocích na ochranu ani v popisu není výslovně jako výhoda označeno, že navrhované uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu je vždy opatřeno pouze jedním mikroprocesorem. Ing. Svoboda ve svém posudku uvedl, že tvrzená výhoda řešení v existenci jediného mikroprocesoru není jednoznačná. Tento znalec tedy otázku faktické existence úspory mikroprocesorů nezodpověděl vůbec jasně. Na druhou stranu oba znalci, jejichž znalecké posudky předložil stěžovatel, se k této úspoře vyjádřili kladně.

[17] Závěrem stěžovatel konstatuje, že navrhovatel výmazu užitného vzoru nebyl k návrhu aktivně legitimován, jelikož neprokázal právní zájem, který je nutné prokázat již v návrhu.

[18] Stěžovatel je již frustrován postupem městského soudu a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud spolu se zrušením napadeného rozsudku přikázal věc jinému senátu městského soudu.

II.
Vyjádření žalovaného

[19] Ve vyjádření ke kasační stížnosti žalovaný uvádí, že městský soud se znaleckými posudky předloženými stěžovatelem zabýval a zaujal k nim stejné stanovisko jako v rozsudku ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. 8 A 28/2010, který byl vydán ve věci, jejímž předmětem bylo zrušení patentu č. X uděleného na totožné technické řešení, které je předmětem napadeného užitného vzoru (ten byl z patentu č. X odbočen).

[20] S ohledem na to, že ve věci řešené pod sp. zn. 8 A 28/2010 si městský soud nechal vypracovat znalecký posudek znalce Ing. Svobody, který odpovídá i na otázky, které jsou předmětem tohoto řízení, soud z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení nevypracovával nový znalecký posudek v této věci, ale vycházel ze závěrů uvedeného znaleckého posudku. Ostatně, pokud by tak neučinil a v nyní projednávané věci vydal rozhodnutí odlišné, bylo by to v rozporu se zásadou *de similibus idem est iudicandum*.

[21] Je zřetelné, že stěžovatel byl seznámen se znaleckým posudkem Ing. Svobody a mohl se k němu vyjádřit. Svého práva také využil. Kasační stížnost je v tomto ohledu značně nekonzistentní. Stěžovatel odmítá závěry městského soudu, které se opírají o zjištění ve skutkově zcela shodné věci, a v dalším bodě se sám dovolává tvrzení, které v této jiné věci učinil. Stěžovatel vznesl celou řadu námitek proti postupu městského soudu při

ustanovení znalce Ing. Svobody, proti formulaci otázek na znalce, proti obsahu znaleckého posudku i proti výslechu tohoto znalce. Tím ovšem popírá, že městský soud v řízení vycházel z důkazů, které nebyly účastníkům známy.

[22] Technický problém je v předmětném užitném vzoru, a shodně i v patentu č. X a všech dalších odbočených přihláškách užitných vzorů podaných stěžovatelem, formulován jako potřeba oddělení sázejícího od obsluhy a umožnění anonymity sázejícího, systém umožňuje provádět samotnému zákazníkovi nutné operace, např. kontrolu sázenky, výběr výhry, storno, skonto, informační servis... Městským soudem jmenovaný znalec konstatoval, že zde neexistoval žádný objektivní technický problém, jak jej definoval vynálezce, a že ani původně nedeklarovaná výhoda – jeden mikroprocesor – žádnou výhodou oproti stavu techniky není a odborník by dospěl k předmětu přihlašovaného vynálezu rutinní činností. Městský soud tudíž mohl konstatovat, že napadené řešení není založeno na vynálezecké činnosti. Znalec jmenovaný městským soudem na rozdíl od znalců objednaných stěžovatelem přiznává odborníkovi běžné znalosti a dovednosti ve svém oboru, zatímco znalci stěžovatele ve svých posudcích pokládají odborníka v oboru paradoxně za laika bez jakýchkoli znalostí a dovedností ve svém oboru.

[23] Počet mikroprocesorů sám o sobě není podmínkou či výlukou patentovatelnosti. Pokud však vynálezce definoval problém oddělení sázejícího od obsluhy a umožnění anonymity sázejícího, vyřešil jej tím, že uspořádal systém samoobslužného sázkového terminálu, a nikoli tím, že toto uspořádání obsahuje jeden nebo více mikroprocesorů. Jestliže nyní v řízení o návrhu na výmaz stěžovatel požaduje přeformulování chráněného předmětu tak, aby definoval mikroprocesor A jako jediný mikroprocesor systému za účelem obhájení způsobilosti užitného vzoru k ochraně, je takový postup nepřípustný.

[24] V době podání návrhu na výmaz sice skončilo první období platnosti užitného vzoru, avšak jeho platnost byla prodloužena úkonem žalovaného a užitný vzor zanikl až 30. 6. 2013. V době podání návrhu tak navrhovatel nemusel prokazovat právní zájem na výmazu užitného vzoru.

IV.
Posouzení kasační stížnosti

[25] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustná. Poté Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

[26] Po přezkoumání kasační stížnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost **není** důvodná.

[27] Je třeba zdůraznit, že užitný vzor, který je v nyní posuzované věci předmětem napadeného rozhodnutí o výmazu, je odbočen od patentu č. X shodného názvu se zcela totožně (doslovně) formulovanými čtyřmi nároky na ochranu. I ve věci patentu se proti rozhodnutí žalovaného o jeho zrušení bránil žalobce žalobou ve správním soudnictví. Ve věci též rozhodoval opakovaně Nejvyšší správní soud. Zamítavé rozsudky městského soudu byly opakovaně zrušeny, nejprve rozsudkem ze dne 4. 7. 2013, č. j. 7 As 48/2013 – 39, v další fázi ve věci rozhodoval rozšířený senát usnesením ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 50, a poté opět tříčlenný senát rozsudkem ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 69/2014 – 62. Teprve v pořadí třetí rozsudek městského soudu v kasačním přezkumu obstál a kasační stížnost stěžovatele byla zamítnuta rozsudkem ze dne 16. 10. 2017, č. j. 7 As 16/2017 – 39. Nejvyšší správní soud nemohl od závěrů uvedených rozhodnutí v nyní souzené věci odhlédnout, a to i z toho důvodu, že uplatněné námitky se v podstatné míře shodují.

[28] Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší zejména požadavkem na úroveň řešení. Zatímco u patentu se vyžaduje, aby řešení bylo výsledkem vynálezecké činnosti, tedy nevyplývalo pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky [§ 1 ve spojení s § 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „patentový zákon“)], u průmyslových vzorů se vyžaduje, aby řešení přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti [§ 1 zákona o užitných vzorech]. Dalším podstatným rozdílem je skutečnost, že při zápisu užitného vzoru se zkoumají pouze formální náležitosti přihlášky; průzkum novosti a překročení rámce pouhé odborné dovednosti se provádí až v řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru, zatímco u patentů zkoumá žalovaný novost a úroveň řešení již před jeho zápisem. Uvedené odlišnosti však nejsou v kontextu kasačních námitek podstatné.

[29] Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku ze dne 16. 10. 2017, č. j. 7 As 16/2017 – 39, ve stručnosti konstatoval následující: „Účelem soudního řízení je dostatečně přesvědčivě uvážit, zda žalobou napadené rozhodnutí obstojí či nikoli. Přestože napadený rozsudek obsahuje dílčí nepřesnosti, odůvodnění žalovaného je konzistentní a lze z něj bezpečně zjistit, proč neshledal v daném případě u zrušovaného patentu prvek vynálezecké činnosti. Městský soud poukázal 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. 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. Již v zadání posudku Ing. Musila je deklarováno, že jeho účelem je posoudit rozhodnutí žalovaného, posudek je polemikou s jednotlivými argumenty správních rozhodnutí. Městský soud dále 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. Městský soud následně podrobně odůvodnil, proč takto účel znaleckého posudku formulovat nelze.

[30] Při hodnocení dosavadního stavu techniky bylo třeba posoudit, ve kterých znacích se nové řešení odlišuje od stávajícího stavu techniky. To žalovaný učinil a jednotlivé části patentovaného řešení podřazoval k obdobným segmentům namítaného stavu techniky obsaženého v dokumentech, na které odkazuje návrh na výmaz. 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. 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 vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Žalovaný přesvědčivě vysvětlil, proč považuje v úvahu připadající alternativy užití jednoho či dvou mikroprocesorů za rutinní úvahu odborníka.

[31] Znalecký posudek RNDr. Handlíře nelze odmítnout tak příkře, jak učinil městský soud. Znalec vymezuje odlišnost patentu od technického řešení D1 možností budoucího využití, když toto technické řešení je využitelné při distančním provozování her v kasinu. Toto odlišné využití však nepředstavuje prvek novosti. 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. 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.

[32] Z odůvodnění rozsudku městského soudu 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. Znalec posoudil splnění podmínek patentovatelnosti na základě otázek městského soudu, který 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. Tyto otázky lze hodnotit jako relevantní a příléhavé.

[33] Znalec Ing. Svoboda skutečně ve shodě s námitkami stěžovatele nepostupoval tak, že by určil nejbližší stav techniky nalezením konkrétního dokumentu, který tento stav techniky představuje. Takové porovnání však v obou správních rozhodnutích provedl již žalovaný. Znalec Ing. Svoboda neprováděl komplexní posouzení splnění podmínek patentovatelnosti předmětného řešení, ale zaměřil se 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. Názor znalce o zřejmosti zvoleného řešení pro odborníka lze odůvodnit též poukazem na skutečnosti vztahující se k jiným oblastem techniky, které podporují obecnou známost řešení. Za nepřesnost v citaci anglického textu se znalec při jednání 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, na nějž však již stěžovatel nereagoval.

[34] 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 přesahu toho, co pro odborníka vyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. To se stěžovateli v této věci nepodařilo.“

[35] Právě uvedené shrnutí podstatného obsahu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 10. 2017, č. j. 7 As 16/2017 – 39, vyvrací kasační argumentaci stěžovatele směřující k tomu, jak se městský soud vypořádal se znaleckými posudky Ing. Musila a RNDr. Handlíře, stejně jako tvrzené nedostatky znaleckého posudku Ing. Svobody. Žalovaný v napadeném rozhodnutí též správně posoudil novost předmětného technického řešení (která není mezi stranami sporná), zároveň se v řízení neprokázalo, že by řešení, které je předmětem užitného vzoru, přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti.

[36] Zbývá posoudit otázku, zda městský soud pochybil, když v posuzovaném případě nenařídil ve věci jednání a v odůvodnění napadeného rozsudku vycházel z důkazů provedených při jednání v související věci patentu vedené pod sp. zn. 8 A 28/2010.

[37] Podle § 77 odst. s. ř. s. *dokazování provádí soud při jednání*. Zásadně tedy platí, že jestliže krajský soud provádí dokazování, je povinen nařídit jednání (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 3 Azs 103/2005 – 76). Uvedené ustanovení není samoúčelné, je jedním z mechanismů realizace ústavně zaručeného práva žalobce na spravedlivý proces (čl. 6 Evropské úmluvy, čl. 36 odst. 2 Listiny). Bezprostřednost dokazování má zajistit, aby soud i účastníci řízení vnímali svými smysly prováděné důkazní prostředky přímo ve všech jejich souvislostech, učinili si o každém

důkazním prostředku vlastní úsudek, případně v průběhu dokazování určitým způsobem na zjištěné skutečnosti reagovali, kladli svědkům otázky apod. (srov. BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016.).

[38] Podle § 121 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř."), ve spojení s § 64 s. ř. s. ovšem zároveň platí, že *není třeba dokazovat skutečnosti známé soudu z jeho činnosti*. Půjde o skutečnosti, jejichž znalost soud získal v rámci své vlastní rozhodovací nebo jiné úřední činnosti, kupř. z jiné věci, kterou již mezi stranami rozhodoval. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2010, č. j. 1 As 100/2009 – 12, *pokud soud hodlá zahrnout do svého rozhodnutí skutečnosti, které jsou mu známé z jeho úřední činnosti (§ 121 o. s. ř.), aniž by účastníci řízení mohli s ohledem na okolnosti dané věci aplikaci takovýchto skutečností rozumně předpokládat, musí s těmito skutečnostmi nejprve seznámit účastníky řízení a poskytnout jim dostatečný prostor k tomu, aby mohli prostřednictvím svých tvrzení učinit tyto skutečnosti spornými a navrhnout za tím účelem provedení důkazů. Soud musí v odůvodnění rozhodnutí uvést, ze které jeho konkrétní činnosti či postupu jsou mu skutečnosti podle § 121 o. s. ř. známé a jak se o nich dozvěděl*. Za použití argumentu *a contrario* lze dovodit, že do rozhodnutí soudu je možné bez dalšího zahrnout skutečnosti známé soudu z úřední činnosti, pokud účastníci řízení mohli s ohledem na okolnosti dané věci aplikaci těchto skutečností rozumně předpokládat a nebylo jim upřeno právo se k těmto skutečnostem vyjádřit.

[39] Z napadeného rozsudku vyplývá, že ve věci zrušení patentu č. 299791 shodného názvu se zcela totožně formulovanými čtyřmi nároky na ochranu (vedené u městského soudu pod sp. zn. 8 A 28/2010) byl znalecký posudek Ing. Svobody doručen stěžovateli dne 25. 3. 2016. Následně v této věci městský soud nařídil jednání, které se konalo dne 28. 4. 2016, při němž znalec Ing. Svoboda ozřejmil svůj posudek a vyjádřil se k dotazům stěžovatele, žalovaného a městského soudu. Stěžovatel si při jednání vyhradil lhůtu 14 dnů k dodání písemného vyjádření ke znaleckému posudku, která byla usnesením soudu stanovena do konce května 2016. Po další výzvě soudu ze dne 8. 9. 2016 stěžovatel předložil vyjádření ke znaleckému posudku dne 24. 10. 2016.

[40] Stěžovatel byl v uvedeném řízení zastoupen stejným právním zástupcem jako v nynějším řízení. Jelikož nároky na ochranu v patentové věci byly formulovány zcela shodně jako nároky na ochranu ve věci užitného vzoru, mohl stěžovatel nepochybně rozumně předpokládat, že městský soud bude v tomto řízení vycházet ze stejného znaleckého posudku Ing. Svobody, který byl jako důkaz řádně proveden v řízení pod sp. zn. 8 A 28/2010. Ostatně i stěžovatel v nynější věci odkazuje na stejné znalecké posudky (Ing. Musila a RNDr. Handlíře) jako v citované patentové věci a i v dalším argumentuje obdobným způsobem. Stěžovatel byl s obsahem znaleckého posudku Ing. Svobody seznámen a mohl se k jeho obsahu vyjádřit, což i učinil, když podstatná část kasační stížnosti představuje polemiku se závěry tohoto znalce, a to s argumentací obdobnou jako v kasační stížnosti ve věci patentové, vedené pod sp. zn. 7 As 16/2017 tohoto soudu a rovněž i s odkazy na svá původní vyjádření, např. vyjádření z 24. 10 2016. Stěžovatel nezpochybňuje, že na poučení městského soudu dle ustanovení § 51 odst. 1 s. ř. s. nijak nereagoval, má se tedy za to, že udělil souhlas s rozhodnutím bez jednání.

[41] Městský soud sice pochybil, jestliže v odůvodnění napadeného rozsudku vycházel také ze závěrů znaleckého posudku Ing. Svobody, aniž by jej provedl jako důkaz při jednání, v dané věci však jde o vadu řízení, která neměla vliv na zákonnost napadeného rozsudku. Městský soud rozhodoval ve stejném obsazení senátu, obsah a závěry uvedeného znaleckého posudku byl z úřední činnosti (z řízení vedeného pod sp. zn. 8 A 28/2010) znám nejen městskému soudu, ale i účastníkům řízení, kteří mohli takový postup rozumně očekávat. Tento postup městský soud dostatečně odůvodnil na str. 12 napadeného rozsudku. Jevilo by se naopak bezúčelným, pokud by městský soud za těchto okolností opakoval provádění důkazu již jednou provedeného za přítomnosti týchž účastníků řízení, kteří se k němu již vyjádřili, a to za nezměněného skutkového stavu a za situace, kdy v obou věcech jde o posouzení stejných skutkových a právních otázek.

[42] Jako nedůvodnou je nutné odmítnout také námitku stěžovatele, že navrhovatel byl povinen spolu s návrhem na výmaz prokázat právní zájem ve smyslu § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech.

[43] Ze správního spisu a vyjádření žalovaného vyplývá, že návrh na výmaz užitného vzoru byl podán dne 1. 9. 2009. Původní platnost užitného vzoru byla prodloužena žalovaným do 30. 6. 2010 a poté k žádosti stěžovatele do 30. 6. 2013. O výmazu užitného vzoru rozhodl žalovaný dne 29. 12. 2011, o rozkladu stěžovatele proti tomuto rozhodnutí rozhodl předseda žalovaného napadeným rozhodnutím ze dne 16. 1. 2014. Je tedy nesporné, že ještě v době vydání prvostupňového rozhodnutí byl užitný vzor v platnosti.

[44] Podle § 17 odst. 4 zákona o užitných vzorech *výmaz užitného vzoru z rejstříku lze provést i po zániku užitného vzoru, prokáže-li navrhovatel právní zájem*. Uvedené ustanovení by bylo možné dle doslovného jazykového výkladu interpretovat tak, že navrhovatel musí v řízení prokázat právní zájem tehdy, pokud užitný vzor zanikl ke dni rozhodnutí správního orgánu o tomto návrhu. Dle Nejvyššího správního soudu však takový výklad neobstojí.

[45] Jak uvedl i stěžovatel, řízení o výmazu užitného vzoru je ovládáno přísnou koncentrační zásadou ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech. Navrhovatel výmazu musí již v návrhu uvést veškeré důvody výmazu, které uplatňuje, a tyto důvody musí podpořit označením důkazů k jejich prokázání. Jakékoli pozdější doplňování návrhové argumentace o nové důvody je nepřípustné. To se týká i prokázání právního zájmu na výmazu v případě, kdy je návrh podán po zániku užitného vzoru (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2015, č. j. 10 As 112/2014 – 53).

[46] Obecně platí, že pokud je návrh na výmaz podán v době platnosti užitného vzoru, může návrh podat kdokoliv i bez prokázání právního zájmu. Výklad nastíněný stěžovatelem by mohl vést k absurdním důsledkům za situace, kdy v průběhu řízení o návrhu na výmaz užitný vzor zanikne uplynutím doby platnosti. V takovém případě by původně perfektní návrh začal pouze v důsledku uplynutí času vykazovat nedostatky aktivní věcné legitimace (neprokázání právního zájmu), které by z důvodu přísné koncentrační zásady byly neodstranitelné. Návrh na výmaz by tak musel být z těchto

důvodů zamítnut. Navrhovatel by nadto nemohl před podáním návrhu vědět, zda je v návrhu třeba prokazovat právní zájem na výmazu užitného vzoru, jelikož tato okolnost by závisela na délce řízení před žalovaným, resp. na tom, zda by žalovaný stihl o návrhu rozhodnout dříve, než uplyne doba platnosti užitného vzoru.

[47] Nejvyšší správní soud tedy ve shodě s městským soudem i žalovaným zastává názor, že navrhovatel výmazu užitného vzoru nemusí v návrhu prokazovat právní zájem, pokud je užitný vzor v platnosti v době podání návrhu. Taktéž odborná literatura se kloní k závěru, že *návrh lze podat kdykoli po zápisu užitného vzoru do rejstříku po celou dobu jeho platnosti. Pokud je návrh na výmaz podán po zániku užitného vzoru, potom navrhovatel právní zájem na výmazu osvědčit musí*. (HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017). Obdobně je upraveno též zrušení patentu, kde zákon stanoví jednoznačně, že *návrh na zrušení patentu lze podat i po zániku patentu, prokáže-li navrhovatel právní zájem* [§ 23 odst. 4 patentového zákona].

V.
Závěr a náklady řízení

[48] Z výše uvedených důvodů vyplývá, že napadený rozsudek není nezákonný z důvodů namítaných v kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl podle § 110 odst. 1 s. ř. s.

[49] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 1 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel v řízení úspěch neměl, proto mu nevzniklo právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

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

V Brně dne 12. dubna 2018

Mgr. Jana Brothánková
předsedkyně senátu