

ČESKÁ REPUBLIKA

# ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: **P. K.,** zastoupen JUDr. Radimem Charvátem, advokátem, se sídlem Koliště 13, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 7. 2013, č. j. PUV 2003-14431/18847/2006/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 9 A 147/2013 - 82,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 9 A 147/2013 - 82, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

## Odůvodnění:

### I. Vymezení případu

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 9 A 147/2013 - 82, (dále „napadený rozsudek“), jímž městský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 9. 7. 2013, č. j. PUV 2003-14431/18847/2006/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“).

[2] Napadeným rozhodnutím předseda žalovaného zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 20. 2. 2006 o výmazu užitného vzoru č. X s názvem „Systém samoobslužného sázkového terminálu“, přihlášeného pod zn. sp. PUV X, z rejstříku užitných vzorů, vydaného na návrh společnosti SAZKA.

Předseda žalovaného popsal, že dne 8. 9. 2003 zapsal do rejstříku užitný vzor č. X s názvem „Systém samoobslužného sázkového terminálu“ s právem přednosti ode dne 30. 6. 2003. Společnost SAZKA se však návrhem domáhala výmazu tohoto užitného vzoru z rejstříku užitných vzorů s odůvodněním, že chráněné technické řešení nebylo v době jeho přihlášení způsobilé k ochraně ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“), neboť vzhledem ke stavu techniky nebylo nové a nepřesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti. Předseda žalovaného rovněž podrobně zrekapituloval průběh předmětného správního řízení a to, že předchozí rozhodnutí ze dne 17. 10. 2008 bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 7 Ca 358/2008. Uvedl, že užitný vzor č. X byl zapsán s následujícími čtyřmi nároky na ochranu tohoto znění:

1. Systém samoobslužného sázkového terminálu, obsahující mikroprocesor (A) sázkového terminálu a modul (B) napájení a datového zabezpečení, jenž zahrnuje blok (2) přepěťové ochrany propojený se zdrojem (1) napětí a záložním zdrojem (3) napětí a dále blok (4) přenosu dat propojený přes komunikační síť (5) s centrálou (6) sázkové společnosti, vyznačující se tím, že alespoň jedno uživatelské rozhraní (C), zahrnující datový displej (7) a zařízení (8) pro zadávání dat, je propojeno s mikroprocesorem (A) samoobslužného sázkového terminálu, přičemž uživatelské rozhraní (C) tvoří samostatnou část samoobslužného sázkového terminálu.

2. Systém samoobslužného sázkového terminálu podle nároku 1, vyznačující se tím, že uživatelské rozhraní (C) dále obsahuje čtečku, a/nebo zapisovač (9) elektronických karet, zařízení (10) pro příjem, a/nebo výdej hotovosti a zařízení (11) pro vystavení dokladu, které jsou připojeny k mikroprocesoru (A) sázkového terminálu.

3. Systém samoobslužného sázkového terminálu podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že k mikroprocesoru (A) sázkového terminálu je dále připojen modul (D) periferních zařízení a modul (E) obsluhy, který obsahuje čtečku, a/nebo zapisovač (9) elektronických karet, datový displej (7), zařízení (8) pro zadávání dat, zařízení (13) pro tisk z datových sestav a zařízení pro vystavení dokladu (11).

4. Systém samoobslužného sázkového terminálu podle nároku 1, vyznačující se tím, že uživatelské rozhraní (C) tvoří počítač (G) s mikroprocesorem (F), který dále obsahuje datový displej (7) a zařízení (8) pro zadávání dat, přičemž je propojen s mikroprocesorem (A) sázkového terminálu.

[3] Jako důkazní prostředky navrhovatel předložil US patent X, zveřejněný dne 19. 6. 2003 (dále jen „D1“), patentovou přihlášku EP X, zveřejněnou dne 24. 4. 2002 (dále jen „D2“) a mezinárodní patentovou přihlášku WO X, zveřejněnou dne 9. 11. 2000 (dále jen „D3“). Tyto namítané dokumenty byly zveřejněny přede dnem práva přednosti napadeného užitného vzoru, představují tudíž pro posouzení podmínky novosti a podmínky přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti u technického řešení podle tohoto užitného vzoru relevantní stav techniky. Předseda žalovaného dospěl k závěru, že žádný sázkový systém popsaný v D1, D2 a D3 nepopisuje sám o sobě zapojení, které by bylo shodné s uspořádáním systému samoobslužného sázkového terminálu, definovaného znaky prvního nároku na ochranu napadeného užitného vzoru, neboť ten obsahuje modul (B) napájení a datové zabezpečení, zahrnující blok přepěťové ochrany propojený se zdrojem napětí a záložním zdrojem napětí a dále integrovaný s blokem přenosu dat. Technické

řešení podle prvního nároku na ochranu bylo ke dni práva přednosti napadeného užitného vzoru nové, jelikož nebylo součástí stavu techniky.

[4] Předseda žalovaného se zaměřil dále na to, zda první nárok na ochranu přesahuje vzhledem k uvedeným namítaným dokumentům rámec pouhé odborné dovednosti či nikoli. Za dokument nejbližšího stavu techniky určil žalovaný dokument D1 s ohledem obdobné výhody tohoto řešení. Dospěl k závěru, že pokud napadený užitný vzor obsahuje blok přepěťové ochrany, propojeným se zdrojem napětí a záložním zdrojem napětí, jedná se o výsledek rutinní činnosti, i když dokument D1 dle svého obsahu tyto komponenty neobsahuje, je zjevné, že u systému, který je určen pro nepřetržitý provoz a provádí nahodile peněžní operace, je opatření náhradního zdroje energie nutností, které si je vědom v dané oblasti techniky každý odborník. Stejnou nutností je v této oblasti techniky i přepěťová ochrana. Žalovaný nesouhlasil s tvrzením, že by se prvostupňový orgán nezabýval nepřítomností jakéhokoli druhého či dalšího mikroprocesoru v chráněném technickém řešení mezi uživatelským rozhraním a centrálou sázkové společnosti oproti dokumentu D1, neboť tuto otázku posoudil na str. 4 a 5 prvostupňového rozhodnutí, přičemž tento rozbor žádnou zásadní odlišnost porovnávaných sázkových systémů, pokud jde o mikroprocesorové jednotky, resp. jejich počet, nezjistil. Předseda žalovaného souhlasil s tím, že podle dokumentu D1 je každý hrací terminál opatřen vlastním mikroprocesorem; stavem techniky je však nejen konkrétní vyobrazení namítaného systému, ale i další části dokumentu D1, z nichž nutnost mikroprocesoru v každém hracím terminálu nevyplývá. Je tedy na odborníkovi, aby v závislosti na požadované funkci hracího terminálu jej opatřil uživatelským rozhraním s mikroprocesorem, nebo aby hrací terminál či herní místo opatřil uživatelským rozhraním bez mikroprocesoru, jehož funkce v takovém případě převezme mikroprocesor centrálního řadiče, který je potom jediným mikroprocesorem na datové cestě od herního místa k hlavnímu počítači systému. Podobné uspořádání systému s jediným mikroprocesorem na příslušné datové cestě je schematicky vyobrazeno na obr. 1 v dokumentu D2, v němž je mikroprocesor součástí osobního počítače. Odborník, obeznámený s dokumenty D1 a D2 a postavený před úkol konfigurovat chráněný samoobslužný sázkový terminál, by zvolil zapojení s jediným mikroprocesorem na datové cestě od uživatelského rozhraní k centrále sázkové společnosti, jak je tomu v namítaném dokumentu D2, nebo by se přiklonil k zapojení se dvěma mikroprocesory na datové cestě, jak je znázorněno na obr. 1 namítaného dokumentu D1, v závislosti na uživatelských požadavcích konkrétního systému samoobslužného sázkového terminálu a na pracovních a kapacitních charakteristikách mikroprocesorů, které byly k datu práva přednosti napadeného užitného vzoru dostupné na trhu. Taková volba je podle předsedy žalovaného pro odborníka rutinní záležitostí a nepředstavuje přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. První nárok na ochranu napadeného užitného vzoru podmínku přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti nesplňuje, žalovaný proto zkoumal, zda tuto podmínku splňují závislé nároky na ochranu 2 až 4. Dospěl k závěru, že ve zbývajících nárocích jsou uvedena zařízení, která jsou obsažena v dokumentu D1 nebo D2, tudíž nelze hovořit o splnění podmínky přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti.

[5] K otázce počtu mikroprocesorů a předchozího zrušujícího rozsudku předseda žalovaného dále vysvětlil, že tvrzené nevýhody dosavadního stavu techniky, resp. výhody,

které v porovnání s tímto známým stavem techniky přináší chráněné technické řešení, nebyly dle popisu napadeného užitného vzoru cílem chráněného technického řešení, jeho prvořadým účelem naopak bylo uspořádání samoobslužného sázkového terminálu a jednoduchost při jeho obsluze. S ohledem na obsah čtvrtého nároku na ochranu, který obsah mikroprocesoru v uživatelském rozhraní vyžaduje, je nutné konstatovat, že chráněný předmět zahrnuje i taková složitější, dražší a na poruchy náchylnější provedení. K dalším důkazním návrhům žalobce odkázal předseda žalovaného na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2013, sp. zn. 8 A 28/2010, ve věci jeho žaloby proti rozhodnutí o zrušení patentu. Nesouhlasil se závěry znaleckého posudku č. 80-5/2009 Ing. Musila, neboť vychází z předpokladu, že odborník nemá v obecné rovině žádné odborné zkušenosit ani dovednosti či znalosti o kvalitě mikroprocesorů. Ve vztahu ke znaleckému posudku č. 51/07/2004 Ing. Kolaříka uvedl, že ten se zabývá porovnáním předmětného technického řešení s řešením loterijního systému provozovaného společností Sazka, což není pro předmět věci relevantní. Předseda žalovaného v neposlední řadě nesouhlasil s tím, že by řízení bylo zatíženo vadou z důvodu absence ověřených překladů jednotlivých dokumentů do češtiny, neboť jak jeho pracovníci, tak i účastníci řízení mají dostatečné znalosti anglického jazyka.

[6] Žalobce v žalobě ze dne 30. 8. 2013 namítal, že řízení bylo zatíženo vadou, neboť předseda žalovaného bez splnění příslušných podmínek prominul navrhovateli zmeškání lhůty k doložení úředně ověřených překladů dokumentů z anglického do českého jazyka. Nesouhlasil s tím, že předseda žalovaného dlouhodobě nerespektoval správní řád a rozsudek Nejvyššího správního soudu stran toho, že příslušné dokumenty měly být přeloženy do českého jazyka. Podle jeho názoru tedy mělo být předmětné správní řízení zastaveno a nemělo být vyčkáváno na aktivitu navrhovatele, který původně nadto tvrdil, že příslušné překlady dokumentů nedodá. Dále měl žalobce za to, že žalovaný nerespektoval předchozí zrušující rozsudek Městského soudu v Praze v dané věci. Měl za to, že nedošlo k řádnému zkoumání novosti. Jedině ve zkoumání novosti se totiž musí skutečně posoudit stav techniky porovnávaných dokumentů, včetně všech jejich rozdílností. Zkoumání stavu techniky teprve při posuzování splnění další podmínky zápisné způsobilosti užitného vzoru v podobě přesažení rámce pouhé odborné dovednosti, není podle žalobce přípustné. Rozporoval způsob, jak se předseda žalovaného vypořádal s novostí technického řešení. Měl za to, že se předseda žalovaného vyhnul posuzování všech předložených důkazů a argumentů; v tomto směru odkázal na svá předchozí podání učiněná v soudním a správním řízení. Závěry předsedy žalovaného ve vztahu k posouzení přesahu odborné dovednosti, považoval za nezákonné, protože šly nad rámec návrhu na zrušení zápisu, jelikož v něm nejsou obsaženy úvahy o kombinaci dokumentů D1 a D2. Vnášení nových skutečností do řízení o výmaz užitného vzoru a vyhledávání nových argumentů je přitom nepřípustné.

[7] V napadeném rozsudku ze dne 30. 5. 2017, č. j. 9 A 147/2013 - 82, městský soud poukázal na to, že předchozí rozhodnutí předsedy žalovaného bylo zrušeno rozsudkem tohoto soudu, a že některé sporné otázky řešily správní soudy v řízení týkajícím se žaloby téhož žalobce ve věci zrušení patentu žalobce č. X. Soud neshledal, že by došlo ze strany předsedy žalovaného k porušení procesních pravidel ve vztahu k překladu anglických dokumentů, přičemž vyšel ze závěrů usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního

soudu ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014 – 60. Provedení důkazu cizojazyčnou listinou je ve správním řízení přípustné, není-li o jejím obsahu v řízení sporu; o vadu řízení by se jednalo pouze tehdy, pokud by účastník v řízení před správním orgánem namítl, že tato skutečnost bránila uplatnění jeho práva vyjádřit se k podkladu rozhodnutí. O obsahu namítaných dokumentů v projednávané věci nebylo sporu, jak ostatně ve vztahu k patentovému řízení konstatoval i Nejvyšší správní soud. Žalovaný přistoupil k požadavku na překlad příslušných dokumentů do češtiny v důsledku tehdy existující linie judikatury správních soudů, která však byla výše uvedeným rozhodnutím rozšířeného senátu překonána. Soud proto považoval za irelevantní zabývat se tím, zda byly splněny podmínky pro prominutí zmeškání lhůty. S ohledem na to, že nebyl mezi účastníky řízení spor o obsah těchto dokumentů, nebylo porušeno právo žalobce vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Soud nepřisvědčil námitce žalobce, že by předseda žalovaného nerespektoval předchozí zrušující rozsudek městského soudu, neboť původní rozhodnutí bylo zrušeno pro nepřezkoumatelnost; všemi rozkladovými námitkami se však předseda žalovaného v odůvodnění napadeného rozhodnutí zabýval. Poukázal na to, že důvodem pro zrušení užitného vzoru nebylo to, že by nebyl nový; naopak předseda žalovaného konstatoval, že novým je. Proto nebylo soudu zřejmé, proč žalobce dovozuje, že by bylo nutné znovu provést posuzování novosti napadeného užitného vzoru. Správnost dílčích úvah v tomto směru je podle soudu vedlejší, neboť ten uznal, že užitný vzor je nový. Ohledně podmínky přesahu pouhé odborné dovednosti chráněného technického řešení soud souhlasil s tím, že žalovaný je vázán samotnými důvody návrhu na výmaz užitného vzoru, tj. není oprávněn vyhledávat důvody pro výmaz ex offo. To však neznamená, že by žalovaný nemohl činit vlastní úvahy, které by v návrhu uplatněny nebyly. Předmětný návrh byl odůvodněn, a to právě odkazem na dokumenty D1, D2 a D3, přičemž s těmito dokumenty předseda žalovaného v odůvodnění napadeného rozhodnutí řádně pracoval. Ve vztahu k replice ze dne 13. 1. 2016 soud uvedl, že se k tam uvedené argumentaci nemůže vyjádřit, neboť byla uplatněna nad rámec žalobní argumentace.

## II. Kasační stížnost a vyjádření

[8] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti napadenému rozsudku kasační stížnost. Stěžovatel má za to, že městský soud posoudil právní otázku nesprávně [§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s“)] a že napadený rozsudek je nepřezkoumatelný [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s“]. Měl za to, že městský soud při posouzení žalobních bodů nezohlednil předmět předcházejícího správního řízení. Za žalobní body určil to, že se žalovaný nedostatečně zabýval novostí technického řešení a přesahem rámce pouhé odborné dovednosti. Pokud totiž žalovaný nesprávně vymezil důvody novosti užitného vzoru, pak to má vliv i na nesprávně určený přesah rámce pouhé odborné dovednosti. Poukazoval rovněž na to, jakým způsobem citoval předchozí zrušující rozsudek městského soudu v části, která se týká posouzení přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti, z čehož dovozoval, že v tomto ohledu řádně uplatnil žalobní argumentaci, jíž se měl městský soud zabývat. Trval na žalobních bodech, že žalovaný pochybil v otázce posouzení novosti užitného vzoru, což mělo vliv na posouzení překročení rámce pouhé odborné dovednosti, přičemž za stěžejní určil počet mikroprocesorů v datové cestě mezi zákazníkem a centrálou, jak vyplývá z průběhu správního řízení a předchozí žaloby. Z žaloby je tedy dovoditelné, že brojil proti tomu, že

se předseda žalovaného nezabýval odlišností, z níž plyne nepřítomnost jakéhokoli druhého či dalšího mikroprocesoru v zapojení mezi uživatelským rozhraním a centrálou sázkové společnosti, tj. že řešení napadeného užitného vzoru je výrazně jednodušší. Replika ze dne 13. 1. 2016 v tomto směru pouze doplňovala příslušnou žalobní argumentaci. Soud měl hodnotit předložené znalecké posudky, a to s ohledem na příslušné žalobní body, zvláště když ty dospívají ke zcela jiným závěrům než předseda žalovaného. Soud se nadto nemůže zabývat odbornými otázkami sám, měl proto vyjít z příslušných znaleckých posudků, k nimž se nijak nadto nevyjádřil. Soud se v neposlední řadě nedostatečně zabýval otázkou nepřítomnosti dalších mikroprocesorů v napadeném užitném vzoru. K věci samé uvedl, že žalovaný nevysvětlil, jak dospěl k závěru, jak může řešení s jediným mikroprocesorem odborníkovi vyplývat z řešení v dokumentu D1, které obsahuje nejméně dva mikroprocesory. Nesouhlasil proto s uplatněním kombinační (mozaikové) námitky, neboť to představuje nepřípustné rozšíření návrhu na výmaz užitného vzoru. K otázce tzv. mimoděčnosti úspory mikroprocesorů odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 69/2014, a s ohledem na něj uvedl, že překážkou patentovatelnosti vynálezu nemohla být sama o sobě skutečnost, že v jeho patentových nárocích ani v popisu vynálezu není výslovně jako výhoda označena skutečnost, že navrhované uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu je vždy opatřeno pouze jedním mikroprocesorem. Tento aspekt přitom přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, k čemuž mělo být vedeno příslušné dokazování.

[9] Předseda žalovaného se ke kasační stížnosti vyjádřil v přípisu ze dne 12. 10. 2017 zrekapituloval průběh správního a soudního řízení. Měl za to, že se řídil předchozím zrušujícím rozsudkem městského soudu, neboť ten mu vytknul nepřezkoumatelnost původního rozhodnutí, což bylo nyní odstraněno. Nesouhlasil s tím, že soud pochybil, pokud vycházel z textu předmětné žaloby. Měl za to, že kasační stížností se stěžovatel zpětně snaží rozšířit žalobní argumentaci nad rámec žaloby. Tvrdil, že mezi účastníky řízení není sporu o tom, že předmětný užitný vzor je nový. Úspora mikroprocesorů nebyla cílem vytvoření předmětu užitného vzoru, nelze proto z této skutečnosti usuzovat na novost nebo na přesáhnutí rámce pouhé odborné dovednosti. Vynálezce totiž definoval jako řešený problém oddělení sázejícího od obsluhy a umožnění anonymity sázejícího, což vyřešil systémem samoobslužného sázkového terminálu, bez ohledu na počet mikroprocesorů. Stěžovatelem tvrzená výhoda jednoho mikroprocesoru vůbec nekorespondovala se záměrem ji chránit, a to i s ohledem na čtvrtý závislý nárok na ochranu, podle něhož se v uvedené datové cestě nachází další mikroprocesor. Podobné uspořádání systému s jediným mikroprocesorem je schematicky vyobrazeno i v dokumentu D2, přičemž argumentace tímto dokumentem nejde nad rámec návrhu na výmaz napadeného užitného vzoru. Vyslovil názor, že argumenty z jednoho soudního řízení nelze automaticky bez dalšího přenášet do jiného soudního řízení.

## III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[10] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti, přičemž zjistil, že je podána včas, osobou oprávněnou, jež splňuje podmínky ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., a je proti napadenému rozsudku přípustná za podmínek ustanovení § 102 a § 104 s. ř. s.

[11] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost stěžovatele v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

[12] K námitkám stěžovatele, v nichž se dovolává naplnění kasačního důvodu dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. spočívající v nezákonnosti napadeného rozsudku, musí Nejvyšší správní soud uvést následující:

[13] Za stěžejní pro posouzení kasační stížnosti Nejvyšší správní soud považuje zodpovězení toho, do jaké míry je správní soud v případě přezkumu rozhodnutí o zrušení užitného vzoru oprávněn sám přezkoumávat závěry správního orgánu o novosti a přesahu rámce pouhé odborné dovednosti. K této otázce (byť ve vztahu k patentům, a to dokonce u stejného stěžovatele) se přitom vyjádřil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014 - 50, podle něhož „Definice novosti technického řešení jako podmínka jeho formální ochrany platí v oblasti průmyslových práv duševního vlastnictví obecně. Je otázkou právní a její posouzení (zjištění její existence) odvisí od skutkových zjištění obsahu stavu techniky. Zjištění o obsahu stavu techniky vychází zpravidla z listin, vypovídajících o jiných technických řešeních daného problému, která jsou pod formální ochranou (ať již v podobě patentu, či užitného vzoru aj.).

Ve vztahu k těmto podkladům o dosavadním známém stavu techniky se rovněž posuzuje, zda pro odborníka v dané oblasti je přihlašované řešení zřejmé, anebo má „přidanou hodnotu“, protože z dosavadního známého stavu techniky nevyplývá, a je tak výsledkem vynálezecké činnosti.

Klíčovou otázkou dokazování před žalovaným a následně i soudem je, jakým způsobem provedl porovnání nároků podle podané přihlášky s nároky v (namítaných) dokumentech. Zda je z nich zřejmá totožnost technického řešení na základě srovnání obsahu nároků těchto dokumentů, které vymezují předmět ochrany, případně za zohlednění dalšího popisu obsaženého v dokumentu (jakkoliv nelze jít při tomto zohlednění nad rámec vymezený zněním nároku na ochranu.).....

Důkazní prostředky (odborné vyjádření, znalecký posudek) k přezkoumání skutkového stavu věci zjištěného Úřadem průmyslového vlastnictví a napadeného žalobou jsou i v dispozici soudů dle české právní úpravy (§ 127 o. s. ř.). Rovněž i soudu ve správním soudnictví přísluší oprávnění opakovat nebo provést důkazy, jimiž může být prokázán skutkový stav věci k datu rozhodování správního orgánu (§ 77 odst. 2 s. ř. s.).

Soud při přezkoumání rozhodnutí správních orgánů postupuje podle soudního řádu správního. Rozsah přezkumu je v konkrétní věci vymezen žalobou, možnost posouzení její důvodnosti je určující pro to, zda a v jakém směru dokazování doplnit. Soud hodnotí správnost a úplnost skutkových zjištění správního orgánu, jsou – li žalobou napadena, a může vytknout správnímu orgánu vadný postup při provádění a hodnocení důkazů [§ 76 odst. 1 písm. a), b), c) s. ř. s.]. Smyslem soudního přezkumu však není nahrazovat činnost správního orgánu. Doplnění dokazování soudem musí vždy směřovat k osvědčení skutkového stavu v době rozhodování správního orgánu; ke skutkovým novotám se zásadně nepřihlíží. Kasační princip soudního přezkumu vylučuje, aby soud rozhodl ve věci

samé, je nadán toliko napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu se závazným právním názorem. Konečné rozhodnutí ve věci tak bude vždy rozhodnutím správního orgánu, který následně důkazy provedené soudem zahrne mezi podklady pro své rozhodnutí (§ 78 odst. 6 s. ř. s.).

Shrnutí: Posouzení, zda je vynález nový a zda je výsledkem vynálezecké činnosti je otázkou právní a vychází ze skutkového stavu věci zjištěného na základě hodnocení důkazů. Správní uvážení se zde neuplatní. Skutkový i právní závěr správního orgánu o těchto otázkách soud přezkoumává v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu; vyjde-li v řízení najevo potřeba posouzení odborných otázek, může soud vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek."

[14] Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že výše uvedené závěry se týkají patentů dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nikoli zákona o užitných vzorech, jako je tomu v projednávané věci. K tomu je však nutno uvést, že principiálně se jedná o tentýž právní problém, a to posouzení novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti, resp. vynaložení vynálezecké činnosti, ve vztahu k těmto právům duševního vlastnictví, které jsou si však s ohledem na svou povahu blízké. Blízkost vynálezů chráněných patenty s užitnými vzory ostatně vyplývá z toho, že se užitnými vzorům slangově říká „malý patent" – srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2009, č. j. 9 As 37/2008 – 153. Nejvyšší správní soud má proto za to, že výše popsaná procesní otázka postupu správního soudu stran způsobu posouzení novosti a výsledku vynálezecké činnosti musí být plně aplikovatelná i ve vztahu užitným vzorům, byť se zde správní soud musí zabývat kritériem přesahu pouhé odborné dovednosti, nikoli dosažení vynálezecké činnosti.

[15] Otázkou novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti se měl městský soud více zabývat a to postupem výše popsaným v citovaném rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soud, a to zvláště když jej stěžovatel na předmětné usnesení a jeho závěry upozornil v přípisu ze dne 13. 1. 2016, a ve spojení s tím se dovolával jmenovitého znaleckého posouzení sporných otázek. Nejvyšší správní soud sice souhlasí s tím, že tímto přípisem stěžovatel poněkud rozšířil své žalobní body obsažené v žalobě ze dne 30. 8. 2013, neboť v ní se stěžovatel zejm. zaměřil na procesní vady postupu žalovaného, a dále poukazoval na nedostatečné posouzení prvku novosti, což podle jeho názoru mělo souvztažný vliv i na vyhodnocení druhého kritéria pro uznání užitného vzoru v podobě přesahu pouhé odborné dovednosti. Nicméně k tak podstatnému náhledu Nejvyššího správního soudu prezentovanému v daném rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu musí Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti přihlédnout sám – k tomu srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 8 Afs 48/2006 – 155.

[16] S ohledem na závěry obsažené ve shora citovaném usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu je třeba rozsudek městského soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, neboť je nutné, s ohledem na právo na spravedlivý proces ve spojení s posuzováním závěrů žalovaného ohledně novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti, důkladněji se zabývat otázkou novosti a přesahu pouhé odborné dovednosti předmětného

užitného vzoru i ve vzájemných souvislostech, a to právě ve vztahu k dokumentům D1, D2 a D3. Teprve poté, co městský soud zváží tyto otázky, a to příp. i za využití náležitého znaleckého dokazování (ostatně tak tomu bylo i v řízení týkající se přezkumu stěžovatelova patentu č. X s názvem „Uspořádání systému samoobslužného sázkového terminálu“), bude možné posoudit zákonnost napadeného rozhodnutí.

## IV. Závěr a náklady řízení

[17] Nejvyšší správní soud proto napadený rozsudek městského soudu podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V tomto řízení je městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, který byl vysloven v odůvodnění tohoto rozsudku. O případné náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

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

V Brně dne 14. února 2018

JUDr. Petr Průcha
předseda senátu