



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce **D. B.**, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem v Klatovech, Čs. legií 172/I., proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 6. 2002, zn. PUV 1997-6936,

t a k t o:

- I. Žaloba **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou včas podanou u Vrchního soudu v Praze se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 6. 2002, zn. PUV 1997-6936, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2001, č. j. 58346/2001, PUV 1997-6936, o výmazu užitého vzoru, jehož přihlašovatelem byl žalobce, a kterým bylo napadené rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce ve své žalobě poukázal na skutečnost, že rozhodnutí žalovaného je nezákonné, neboť pro korektní zhodnocení shodnosti namítaného a napadeného řešení se nelze omezit pouze na gramatický výklad nároků, nýbrž je nutno výkladem vystihnout smysl řešení, tj. jeho účinky. V ust. § 12 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o vynálezech“), je vymezen rozsah ochrany vyplývající z patentu, kdy je stanoveno, že k výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy. Dle názoru žalobce je vzhledem k příbuznosti obou kategorií toto ustanovení nepochybně nutno vztáhnout

i na užité vzory. Určení dle ust. § 67 citovaného zákona se tak neobejde bez výkladu nároků dle ust. § 12 odst. 1 tohoto zákona. Porovnáním popisu užitého vzoru s namítaným švýcarským patentem je evidentní, že podstata technického řešení je v obou případech různá, neboť žalobcovo řešení uskutečnilo do té doby ve stavu techniky neznámou myšlenku zdrsňení skla chemickou cestou, když namítaný patent předpokládá vytvoření zubů mechanicky. Pilníkem zhotoveným dle švýcarského patentu je tak nehet leštěn, kdežto žalobcovým pilníkem je nehet broušen. Žalobce dále namítá, že žalovaný se omezil na znění nároků, když opomněl hodnotit jejich popis, což vedlo k nesprávné výsledné úvaze. Dále zdůraznil, že v patentové praxi se užívají i pomocná kritéria, mezi které může patřit i komerční úspěch, licenční uplatnění nebo snaha konkurence obejít patent. Komerční úspěch je nejen v České republice, ale i v Evropě vysoký. Licence byla poskytnuta společnosti JB., S. P., s. r. o. Snaha konkurence obejít řešení a získat tak podíl na trhu shodnými výrobky je rozsáhlá, o čemž svědčí např. řada užitéch vzorů p. V. a D. či soudní řízení s p. T.. Žalobcovo řešení je chráněno i evropským patentem a dále i v Austrálii, Novém Zélandu či v Brazílii. Žalobce dále namítal, že žalovaný nepostupoval správně při aplikaci procesního předpisu, když nerozhodl o novém návrhu žalobce spojit nárok č. 1 s nárokem č. 10 do nového znění, který uplatnil v odvolacím řízení, a výslovně uvedl, že se jím nezabýval, čímž porušil zásadu oficiality. Žalobce má tak za to, že je splněna podmínka zkrácení jeho práv, a proto navrhl napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalovanému k novému řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že rozhodujícím pro určení toho, zda řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, je posouzení nároku č. 1, neboť ostatní nároky na ochranu jsou pak jen jeho zlepšením. S ohledem na okolnost, že přede dnem práva přednosti napadeného užitého vzoru byly známy pilníky, které mají zdrsňení od 5 do 400 μm , nepřesahuje nárok č. 1 rámec pouhé odborné dovednosti, a to i s ohledem na namítaný švýcarský a americký patent. Žalovaný dále poukázal na skutečnost, že v žalobě je tvrzeno, že žalobce spatřuje novost svého řešení ve zdrsňení skla chemickou cestou, což však není zřejmé z nároků, neboť nárok č. 1 hovoří pouze o zdrsňení. Žalovaný odmítá argumentaci žalobce o komerčním úspěchu daného řešení a o tom, že by měly být zkoumány i patentové spisy jiných zemí. Žalovaný se návrhem žalobce na začlenění nároku č. 10 do nároku č. 1 nezabýval, neboť shledal, že tato změna nepřináší nic nového. Rozhodnutí o rozkladu tedy netrpí žádným nedostatkem, proto žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.

Protože věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu s odkazem na ust. § 132, větu druhou, s. ř. s., podle kterého věci správního soudnictví, v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona a v nichž byla dána věcná příslušnost k řízení vrchním soudům, převezme a dokončí Nejvyšší správní soud v řízení podle ustanovení části třetí, hlavy druhé, dílu prvního s. ř. s., tedy v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 7 A 105/2002 - 25, byla žaloba odmítnuta s tím, že se jedná o tzv. soukromoprávní věc a soudem příslušným k rozhodnutí je obecný soud v rámci občanskoprávního řízení. Toto rozhodnutí bylo zrušeno usnesením zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 7. 4. 2005, č. j. Konf 36/2004 - 10, kterým byla současně vyslovena příslušnost soudů ve správním soudnictví vydat rozhodnutí.

Z obsahu správního spisu, který soudu předložil žalovaný, vylýnuly následující podstatné skutečnosti:

Dne 10. 7. 1997 podal žalobce přihlášku užitého vzoru s názvem „Pilník, zejména pilník na nehty“, spisová značka PUV 6936-97, č. 6492. Nárok na ochranu č. 1 zněl „Pilník, zejména pilník na nehty, vyznačující se tím, že je tvořen skleněným tělesem (1), které je alespoň na části svého povrchu (2) opatřeno zdrsňením (4) s drsností 10 až 100 µm.“ Užité vzor byl dne 4. 9. 1997 zapsán do rejstříku. Podáním ze dne 1. 8. 2001 navrhl Z. V., patentový zástupce a soudní znalec, vymazat na základě ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Sb., o užitéch vzorech, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen zákon o užitéch vzorech) užité vzor č. 6492 „Pilník, zejména pilník na nehty.“ Rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 12. 2001, č. j. 58346/2001, PUV 1997-6936, byl užité vzor č. 6492 vymazán z rejstříku užitéch vzorů. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že „rozsah zdrsňení pilníku uvedený v prvním nároku na ochranu užitého vzoru č. 6492 je tedy zvolen přiměřeně požadavkům zamýšleného použití, nijak nevybočuje a tedy ani nepřispívá k obohacení stavu techniky a tak jeho aplikace ani nepřesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Podstatným znakem pilníku podle napadeného užitého vzoru je tedy ve skutečnosti pouze druhý znak, to je, že pilník je tvořen skleněným tělesem. ... Namítaný dokument č. 5, tj. CH patent č. 237 277, se týká pilníku k opracování nehtů, který alespoň v části, ve které jsou mechanickým obráběním vytvořeny zuby, je ze sklovitého materiálu. V namítaném dokumentu je zmíněno několik variant provedení uvedeného pilníku, přičemž jednou z nich je varianta, kdy je pilník na nehty tvořen skleněnou destičkou, jejíž povrch je upraven zdrsňením pro opracování nehtů. Z tohoto namítaného dokumentu je tedy zřejmé, že pilník na nehty vytvořený ze skleněného tělesa byl ze stavu techniky zřejmý před datem přihlášení užitého vzoru č. 6492.“ Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad. V podání ze dne 24. 1. 2002 navrhl žalobce, aby byl nárok č. 10 sloučen s nárokem č. 1 tak, aby byl skleněný pilník chráněn jako řešení s novou kombinací znaků dle přiloženého vzoru. Napadeným rozhodnutím žalovaného byl rozklad zamítnut a předchozí rozhodnutí bylo potvrzeno s tím, že bylo vysloveno, že předmět vyjádřený v nároku č. 1 na ochranu napadeného užitého vzoru nelze pokládat za technické řešení, které bylo vytvořeno nad rámec pouhé odborné dovednosti. Žalovaný se nezabýval návrhem žalobce na začlenění nároku č. 10 na ochranu do nároku č. 1 na ochranu, neboť i účinek skla kaleného je znám, a ani ve spojení s ostatními nároky na ochranu napadeného užitého vzoru nepřináší zlepšení, které by bylo výsledkem zvláštní tvůrčí práce původce chráněného řešení.

Na nařizeném jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích, přičemž žalobce vnesl novou námitku, že závěry žalovaného v souvislosti se švýcarským patentem nejsou přezkoumatelné, neboť ve správním spise chybí překlad tohoto patentu.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle ust. § 8 odst. 3 písm. c) zákona o užitéch vzorech musí přihláška obsahovat nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitém vzorem.

Žalobce v prvé řadě namítal, že žalovaný postupoval nezákonně, když porovnáním jeho užitého vzoru se švýcarským patentem dospěl k závěru, že se jedná o totožná řešení a že žalobcuv užité vzor nemá potřebnou vynálezeckou výši. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí následující. Z dikce zákona o užitéch vzorech je zřejmé, že o zápis do rejstříku užitéch vzorů žádá původce přihláškou užitého vzoru, která musí splňovat určité formální a zejména i obsahové náležitosti. Z právního hlediska jsou nejdůležitější součástí přihlášky

tzv. nároky na ochranu, které jsou v podstatě definicí užitého vzoru, specifikující v čem je řešení nové a co má být předmětem ochrany; jsou rozhodující pro stanovení věcného rozsahu ochrany. Nároky jsou tvořeny tzv. předvýznakovou částí, ve které je uveden nejbližší vyšší rod, do něhož předmět spadá, a tzv. význakovou částí, ve které jsou uvedeny odlišovací znaky. Z nároků na ochranu, které jsou specifikovány v přihlášce žalobce, je zřejmé, že tento žádal ochránit takové pilníky, jež jsou vyrobeny ze skla a na části svého povrchu jsou opatřeny zdrsňením. V žádném z deseti nároků na ochranu není uvedeno, jakým způsobem je dosahováno potřebného zdrsňení povrchu (např. chemickou cestou či pískováním). Je tedy zřejmé, že užité vzor žalobce nebyl s ohledem na existenci patentů namítaných v řízení o výmazu užitého vzoru novým technickým řešením, neboť před dnem práva přednosti napadeného užitého vzoru byly známy pilníky, respektive brusné plochy, které jsou tvořeny skleněným tělesem a jejichž zdrsňení je od 5 do 400 µm. Žalobce tedy požadoval chránit něco, co již bylo známo. Svůj užité vzor tak nedostatečně specifikoval a tím ho od známého stavu techniky neodlišil. Nejvyšší správní soud tedy zcela ve shodě s napadeným rozhodnutím žalovaného uzavírá, že technické řešení tak, jak bylo uvedeno v přihlášce žalobce, tedy v její nárokové části, nespĺňovalo podmínky stanovené zákonem o užitéch vzorech pro to, aby navrhovaný užité vzor mohl být ponechán v rejstříku užitéch vzorů. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani poukaz stěžovatele na komerční úspěch předmětného užitého vzoru, neboť toto není pro souzený spor relevantní, či na fakt, že je jeho užité vzor chráněn v Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii či pomocí evropského patentu, neboť se jedná o jiná řízení vedená na základě právního řádu jiných států. Při výkladu výše zmíněných ustanovení zákona o užitéch vzorech nelze zohlednit ust. § 12 odst. 1 zákona o vynálezech tak, jak to činí žalobce v žalobě, neboť zákon o užitéch vzorech obsahuje vlastní řešení předmětné otázky.

K žalobní námitce žalobce týkající se údajného nesprávného postupu žalovaného při aplikaci procesního předpisu uvádí Nejvyšší správní soud, že žádné pochybení žalovaného neshledal. Nejvyšší správní soud považuje v této souvislosti za vhodné zdůraznit, že postup žalovaného dle zákona o užitéch vzorech lze rozdělit do několika řízení, která jsou navzájem uzavřená, neexistuje tedy mezi nimi prostupnost. Prvním z nich je řízení o zápisu do rejstříku užitéch vzorů, které je návrhové, přičemž pouze v tomto řízení může přihlašovatel modifikovat náležitosti své přihlášky užitého vzoru. Dalším typem řízení je řízení o výmazu užitého vzoru, které začíná návrhem kohokoliv na výmaz. V tomto řízení má přihlašovatel užitého vzoru prostor pro obranu proti vymazání předmětného vzoru, avšak rozsah jeho argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitého vzoru. Jinými slovy nemůže uvádět skutečnosti jiné, nové či činit návrhy týkající se vlastní přihlášky užitého vzoru tak, jak to činil žalobce. Jestliže se tedy za této situace žalovaný návrhem žalobce nezabýval, nelze v tom spatřovat jeho pochybení, neboť ze žádného zákonného ustanovení nelze dovodit jeho povinnost vyloučit takový návrh žalobce k samostatnému projednání.

K nově vznesené námitce žalobce týkající se překladu švýcarského patentu soud nepřihlédl z důvodu jejího pozdního uplatnění ve smyslu § 71 odst. 2, věty druhé, s. ř. s., dle kterého rozšířit žalobu o další žalobní body může žalobce jen ve lhůtě pro podání žaloby.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal žalobu jako nedůvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1, větu první, s. ř. s., dle 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. Žalobce v soudním řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení, žalovaný se tohoto práva vzdal. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně dne 1. prosince 2005

JUDr. Radan Malík
předseda senátu